

BOMBA contro BOMBAS – Divisione d'opposizione 12.04.2017



VS

BOMBAS 

BOMBA contro BOMBAS – Divisione d'opposizione 12.04.2017

Siamo di fronte al marchio anteriore BOMBA e al marchio impugnato BOMBAS.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.*

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25 : *Calzini; tee-shirt.* I prodotti contestati *calzini; tee-shirt* sono compresi nell'ampia categoria *articoli di abbigliamento* del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

Entrambi i marchi si compongono dell'elemento verbale 'BOMBA' (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera 'S') scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola 'BOMBA' e il tutto si trova dentro di un'altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

L'elemento 'BOMBA' incluso in entrambi i marchi sarà inteso come *esplosivo* in molti territori dell'Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune 'BOMBA' (con o senza 'S' addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

Non è improbabile 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 e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un

elemento verbale distintivo 'BOMBA/S' accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

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.

OPPOSIZIONE N. B 2 658 402

Bomba S.r.l. Socio Unico, Via dell'Oca 39/41, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentata da **Studio Tecnico Lenzi**, Via Lucania, 13, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bombas LLC, 115 West 29th Street, Suite 1100°, New York, N Y 10001, Stati Uniti di America (richiedente), rappresentata da **Luppi Crugnola & Partners S.r.l.**, Viale Corassori, 54, 41124 Modena, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/04/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 658 402 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 812 127 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 812 127. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 975 384. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 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.

1. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25 : *Calzini; tee-shirt.*

I prodotti contestati *calzini; tee-shirt* sono compresi nell'ampia categoria *articoli di abbigliamento* del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

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 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per

respingere la domanda contestata.

Entrambi marchi sono figurativi rappresentati in bianco e nero.

Entrambi i marchi si compongono dell'elemento verbale 'BOMBA' (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera 'S') scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola 'BOMBA' e il tutto si trova dentro di un'altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

L'elemento 'BOMBA' incluso in entrambi i marchi sarà inteso come *esplosivo* in molti territori dell'Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune 'BOMBA' (con o senza 'S' addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

Le linee ovali del marchio anteriore presentano una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorative.

Sia il marchio anteriore che il marchio impugnato, non hanno elementi che si possano considerare più dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere che corrispondono al termine distintivo 'BOMBA' situato all'inizio di entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale 'S', l'ultima dell'elemento verbale del marchio impugnato e nei rispettivi elementi figurativi che, come già riferito, avranno un impatto minore nel consumatore per le ragioni dianzi menzionate.

In merito agli altri elementi figurativi di entrambi i marchi si evidenzia, altresì, che in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano il termine distintivo 'BOMBA', presente in modo identico in entrambi i segni, anche se il marchio impugnato contiene una lettera addizionale, la lettera 'S'. Per tanto la pronuncia differisce nel suono della medesima, che non ha un'equivalente nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in alto grado.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico dei marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine 'BOMBA' (anche se nel marchio impugnato è seguito dalla lettera 'S') i segni sono concettualmente simili in misura media.

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 nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici. Il grado di attenzione del pubblico rilevante è medio e nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

Il livello di somiglianza fra i segni è medio alto. Di fatto, l'elemento verbale del marchio anteriore è interamente incluso nel marchio impugnato. La differenza tra di essi è costituita da una lettera, l'ultima dell'elemento verbale del marchio impugnato e dagli elementi figurativi addizionali di entrambi i marchi, che per i motivi precisati nella sezione c) della presente decisione cattureranno meno l'attenzione dei consumatori rispetto agli elementi verbali.

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) e anche del fatto che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Pertanto, la percezione visiva ed orale, in questo caso, dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto essendo quindi di maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, la presenza dello stesso elemento verbale di carattere distintivo (con o senza 'S') in entrambi i marchi, assume uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

In effetti, 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, non è improbabile 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) e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un elemento verbale distintivo 'BOMBA/S' accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, poiché esistono sul mercato vari marchi comprendenti il termine 'BOMBA'. A tal riguardo, il richiedente fa riferimento ad alcuni esempi. La Divisione d'Opposizione rileva che le prove addotte (elenco di 17 registri tra le quali due in Europa e 15 in altri uffici nazionali insieme ad alcuni siti web col segno 'BOMBA' isolato o con altri elementi verbali e figurativi) non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'BOMBA' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l'interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da una parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola, italiana, polacca e ungherese. Come in precedenza 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 dell'Unione europea n. 9 975 384 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.

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

Francesca CANGERI
SERRANO

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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).

