BRAGHERIE contro BRAGHERIA ITALIANA – Divisione d’Opposizione 16.05.2017

BRAGHERIE contro BRAGHERIA ITALIANA – Divisione d’Opposizione 16.05.2017

BRAGHERIE contro BRAGHERIA ITALIANA

Le classi di riferimento sono la classe 18: borse, coprispalla ecc; classe 25 abbigliamento; classe 35 servizi al dettaglio, servizi all’ingrosso, vendita per corrispondenza.

L’elemento “BRAGHERIE” del marchio anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo. Lo stesso vale per il termine “BRAGHERIA” del marchio impugnato. Sono distintivi anche gli elementi figurativi del marchio impugnato, ovvero la lettera “B”, altamente stilizzata, e la raffigurazione, posta al di sopra di essa, di una corona, i quali non presentano alcun nesso con i prodotti e servizi. Al contrario, l’elemento “ITALIANA” del segno contestato sarà inteso, da parte del pubblico di riferimento ora preso in considerazione, come l’aggettivo femminile che designa qualcuno o qualcosa dell’Italia o proveniente dall’Italia. Questo elemento è non distintivo per la totalità dei prodotti e servizi, dato che esso ne indica l’origine, o l’origine della persona fisica o giuridica responsabile per essi.

La Divisione d’Opposizione ritiene altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore. Per cui ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore

OPPOSIZIONE N. B 2 706 847

BBC S.r.l., Via Solferino 32/A, 25121 Brescia, Italia (opponente), rappresentata da **Biesse S.r.l.**, Via Corfù 71, 25124 Brescia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bragheria Italiana S.r.l.s., Via Vincenzo Viviani 2, 20124 Milano, Italia (titolare), rappresentata da **G.D. Di Grazia D'Alto & C.S.N.C.**, Isola E1 – Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 706 847 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 18: *Borse; borsette; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; valigie, borsoni, portafogli; borse per la spesa in pelle; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ombrelli, parasole; copri ombrelli; bastoni da passeggio, selle.*

Classe 25: *Abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiami, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; berrette [cappelleria]; paraorecchie [abbigliamento]; visiere [cappelleria]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate*

[abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; cappelleria, cappelli; calzature per il tempo libero; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; fasce per capelli [cappelleria]; completi corti [abbigliamento]; calzature; zoccoli; scarpe coi tacchi [calzature]; solette per scarpe; solette interne; scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole.

Classe 35: *Servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini.*

2. La protezione della registrazione internazionale n. 1 262 152 è rifiutata in relazione all'Unione europea per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 262 152. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 993 243. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e 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 e servizi**

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

Classe 3: *Prodotti cosmetici per la cura e l'idratazione della pelle e delle labbra quali creme, lozioni, emulsioni, saponi e detergenti per uso umano; olii essenziali e profumi; prodotti per la cura dei capelli.*

Classe 18: *Articoli in pelle, cuoio e loro imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; borse, borsette, zaini, borsoni, bauli, valigie, portafogli, portamonete, portadocumenti.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento intimo ed esterno per uomo, donna e bambino; giacche, giubbini, giacconi e cappotti; articoli di abbigliamento sportivo; scarpe, stivali e calzature in generale; calzature sportive; calze e calzetteria; cappelli, cuffie e berretti; cinture; guanti, sciarpe e foulard.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; valigie, borsoni, portafogli; borse per la spesa in pelle; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con*

ruote; ombrelli, parasole; copri ombrelli; bastoni da passeggio, selle.

Classe 25: *Abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiami, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; berrette [cappelleria]; paraorecchie [abbigliamento]; visiere [cappelleria]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate [abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; cappelleria, cappelli; calzature per il tempo libero; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; fasce per capelli [cappelleria]; completi corti [abbigliamento]; calzature; zoccoli; scarpe coi tacchi [calzature]; solette per scarpe; solette interne; scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole.*

Classe 35: Servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini, ombrelli e selle; gestione commerciale di negozi; decorazione di vetrine; amministrazione degli affari commerciali di negozi al dettaglio; consulenza e assistenza aziendale in materia di franchising; servizi di consulenza gestionale in materia di franchising; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising.

Al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini “in particolare”, “come” e “quali” utilizzati nell’elenco dei prodotti e servizi della titolare, indicano che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tali termini introducono un elenco non esaustivo di esempi (v. richiamo nella sentenza 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

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 18

I prodotti contestati *borse; borsette; valigie, borsoni, portafogli* sono inclusi in entrambe le liste, Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *borse monospalla per neonati [ripetuto due volte nella lista]; borse per la spesa con ruote [ripetuto due volte nella lista]; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; borse per la spesa in pelle* sono compresi nell’ampia categoria delle *borse* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *ombrelli* del marchio impugnato sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un’asta centrale; *i parasole* sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i *copri ombrelli* sono articoli atti a proteggere e trasportare gli ombrelli; i *bastoni da passeggio* sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; le *selle* sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti delle classi 3, 18 e 25 del marchio dell’opponente. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali). Inoltre, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa, né sono complementari o in concorrenza tra loro. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiami, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; paraorecchie [abbigliamento]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate [abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; completi corti [abbigliamento]* sono identici agli *articoli di abbigliamento intimo ed esterno per uomo, donna e bambino; articoli di abbigliamento sportivo; cinture; guanti, sciarpe e foulard, cuffie* dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti contestati *cappelli* son pure inclusi nella lista dei prodotti dell'opponente nella Classe 25. Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *cappelleria* includono, in quanto categoria più ampia i *cappelli* nella classe 25 dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *berrette [cappelleria]* sono sinonimi dei prodotti *berretti* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *visiere [cappelleria]; fasce per capelli [cappelleria]* sono in stretta relazione con i *cappelli* dell'opponente. Questi prodotti

presentano la medesima natura, ovvero di articoli atti alla copertura della testa. Oltre ad avere il medesimo metodo d'uso, essi sono soliti condividere origine, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Per queste ragioni, sono da considerarsi simili in alto grado.

I prodotti contestati *calzature* sono pure compresi nella lista di prodotti dell'opponente. Questi prodotti sono pertanto identici.

I prodotti contestati *calzature per il tempo libero; zoccoli* sono inclusi nelle *calzature in generale* dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati *scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole; scarpe coi tacchi [calzature]* sono inclusi nelle *scarpe* dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati *solette per scarpe; solette interne* presentano alcuni punti di contatto con le *scarpe* dell'opponente nella Classe 25. Se è vero che la destinazione d'uso di questi prodotti è diversa, essi hanno tuttavia la medesima origine, pubblico rilevante nonché canali di distribuzione. Inoltre, presentano un certo grado di complementarietà. Alla luce di quanto precede, questi prodotti sono da considerarsi simili.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i *servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti*

da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini contestati presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti nelle classi 18 e 25 dell'opponente.

Per quanto invece riguarda i servizi contestati *servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per ombrelli e selle*, essi e i prodotti dell'opponente nelle classi 3, 18 e 25, sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione sono dissimili.

I rimanenti servizi nella classe 35 del marchio impugnato, ovvero *gestione commerciale di negozi; decorazione di vetrine; amministrazione degli affari commerciali di negozi al dettaglio; consulenza e assistenza aziendale in materia di franchising; servizi di consulenza gestionale in materia di franchising; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising* non presentano alcun punto di contatto con i prodotti nelle classi 3, 18 e 25 dell'opponente. I primi sono infatti prestati, in genere, da società specializzate nel settore, come le agenzie pubblicitarie o le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di consulenza, di fornitura di pareri e di assistenza che può risultare utile nella gestione di un'impresa, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Detti servizi poco hanno che spartire con i prodotti nelle classi 3, 18 e 25 del marchio anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti

e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in diverso grado 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.

Gli elementi “BRAGHERIE” e “BRAGHERIA” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non è compreso. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non comprenderà i suddetti termini, come, ad esempio, i consumatori di lingua spagnola.

L’elemento “BRAGHERIE” del marchio anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo. Lo stesso vale per il termine “BRAGHERIA” del marchio impugnato. Sono distintivi anche gli elementi figurativi del marchio impugnato, ovvero la lettera “B”, altamente stilizzata, e la raffigurazione, posta al di sopra di essa, di una corona, i quali non presentano alcun nesso con i prodotti e servizi.

Al contrario, l’elemento “ITALIANA” del segno contestato sarà inteso, da parte del pubblico di riferimento ora preso in considerazione, come l’aggettivo femminile che designa qualcuno o qualcosa dell’Italia o proveniente dall’Italia. Questo elemento è non distintivo per la totalità dei prodotti e servizi, dato che esso ne indica l’origine, o l’origine della persona fisica o giuridica responsabile per essi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come nel caso del marchio impugnato, 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).

Si deve poi tenere presente che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio, come nel caso dei termini “BRAGHERIA ITALIANA” del marchio impugnato. 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 nelle lettere “BRAGHERI-” dei termini

distintivi “BRAGHERIE” e “BRAGHERIA”, per quanto nel caso del marchio impugnato, riprodotto in caratteri di fantasia. È rilevante il fatto che l’elemento che coincide sia il primo del marchio impugnato. I marchi differiscono nelle ultime lettere dei suddetti termini, ovvero “E” da un lato ed “A” dall’altro, e negli elementi addizionali del marchio impugnato. Si tenga però presente che il termine “ITALIANA” presenta un carattere non-distintivo. Date queste circostanze, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BRAGHERI-” dei termini distintivi “BRAGHERIE” e “BRAGHERIA”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “ITALIANA” che compongono, però, un elemento non distintivo del marchio contestato, nonché nel suono della lettera “B” del marchio contestato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà nel marchio contestato la lettera “B” come tale, ovvero semplicemente come una lettera dell’alfabeto cui non è attribuibile alcun significato specifico, il termine “ITALIANA” come sopra spiegato, e attribuirà all’elemento figurativo della corona il concetto che rappresenta, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente 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.

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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione nel presente caso è da aspettarsi di livello medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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).

I segni in disputa sono simili visivamente e molto simili foneticamente. È vero che concettualmente i segni sono diversi. Tuttavia, ciò è dovuto alla presenza di un termine non distintivo, ovvero “ITALIANA”, e di un elemento figurativo, la corona, che per loro natura hanno un minor impatto sul consumatore rispetto al termine “BRAGHERIA”, che coincide quasi completamente con il termine che forma nella sua totalità il marchio anteriore.

Se 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) è lecito concludere che a causa della somiglianza tra i segni sussiste un rischio di confusione, in particolare per la parte di pubblico di lingua spagnola che tenderà a porre in secondo piano il secondo termine del segno contestato che non presenta corrispettivo nel marchio anteriore.

La Divisione d’Opposizione ritiene 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).

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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.

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

I restanti prodotti e servizi 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 e servizi non può essere accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che prodotti e servizi non sono identici.

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 e servizi 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	Andrea VALISA	Francesca CANGERI SERRANO

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.