

CAPRI contro CAPRI CRUISE BOAT TRIPS & LEISURE SERVICES – Divisione di opposizione 18.05.2017



CAPRI contro CAPRI CRUISE BOAT TRIPS & LEISURE SERVICES – Divisione di opposizione 18.05.2017

Capri **contro** Capri Cruise Boat Trips & Leisure Services

Siamo di fronte al marchio anteriore Capri, la classe contestata è la n. 25: articoli di abbigliamento. Gli *articoli di abbigliamento* sono i contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo ed è formato dalla parola “CAPRI”, che sarà intesa dal pubblico di lingua italiana come il nome di un’isola del Mar Tirreno situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli. Questo elemento è normalmente distintivo.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dalle parole “CAPRI” e “CRUISE” riprodotte in caratteri maiuscoli di colore blu scuro e giallo e poste l’una accanto all’altra. Al di sopra di questi elementi denominativi si trova la raffigurazione altamente stilizzata in colori blu scuro e giallo di una nave che solca le acque e dal cui fumaiolo fuoriesce una grossa nuvola di fumo scuro. Al di sotto dei suddetti elementi verbali si trovano i termini, riprodotti in caratteri assai più piccoli, “boat trips & leisure services”.

Essi sono pertanto identici. I marchi coincidono nel termine “CAPRI”, che costituisce la totalità del marchio anteriore denominativo e il primo degli elementi verbali del marchio contestato.

Dal punto di vista concettuale questo elemento sarà inteso dal pubblico di lingua italiana come avente un preciso significato, nella fattispecie come un toponimo. Al contrario, il secondo elemento verbale “CRUISE” del marchio contestato non presenta alcun significato. È evidente che la suddetta coincidenza gioca un ruolo di primo piano nel rendere i segni particolarmente affini, tenendo presente che i rimanenti elementi verbali del marchio

impugnato, che sono pure privi di significato, svolgono necessariamente un ruolo secondario in virtù della loro dimensione e posizione.

La Divisione d'Opposizione alla luce di tutto quanto sopra ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti secondari, ovvero ad elementi figurativi e a termini, che non solo sono privi di significato, e quindi non possono contribuire a differenziare semanticamente i segni tra loro, ma si trovano pure in posizione secondaria rispetto al termine comune "CAPRI".

OPPOSIZIONE N. B 2 402 033

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

Capri Cruise S.r.l., Via Roma 53, 80073 Capri (NA), Italia (richiedente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Piazza di Pietra 39, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 18/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 402 033 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25: Articoli di abbigliamento; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calze antisudorifiche; calzerotti;

calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappotti; cappucci [indumenti]; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; copribusti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; gabardine [indumenti]; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sari; sarong; scialli; sciarpe; slip; sottogoli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottogonne; sotto-piedi; sottovesti [indumenti intimi]; Tee-shirt; toghe; stole [pellicce]; tute da sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; cappelleria; berrette [cuffie]; berretti; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; copricapo [cappelleria]; turbanti; scarpe; calosce [soprascarpe di gomma]; calzature; calzature per lo sport; ghette; sandali; sandali da bagno; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; socchi; stivaletti; stivali; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature].

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 836 482 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 836 482, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 396 526. 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.

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 italiano n. 396 526.

1. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; antisdrucchiolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; bulloni per scarpe da calcio; busti; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calze*

antisudorifiche; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; copricolletti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; gabardine [indumenti]; ghettoni; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; guardoli per calzature; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; slip; socchi; soggoli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sotto-piedi; sottogonne; sottovesti [indumenti intimi]; sparati di camicie; stivaletti; stivali; stole [pellicce]; solette; solette interne; tacchi; tasche di indumenti; Tee-shirt; toghe; tomaie; tomaie di calzature; turbanti; tute da sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature].

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.

Gli *articoli di abbigliamento* sono i contenuti in entrambe le liste di prodotti. Essi sono

pertanto identici.

I prodotti contestati *abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento*

per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglino non di carta; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calze antisudorifiche; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappotti; cappucci [indumenti]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; copribusti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; gabardine [indumenti]; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sari; sarong; scialli; sciarpe; slip; sottogli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottogonne; sotto-piedi; sottovesti [indumenti intimi]; Tee-shirt; toghe; stole [pellicce]; tute da sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti] sono compresi nell'ampia categoria di articoli di abbigliamento dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti del marchio impugnato *cappelleria; berrette [cuffie]; berretti; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; copricapo [cappelleria]; turbanti; visiere [cappelleria]* e gli articoli di abbigliamento dell'opponente hanno lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di *abbigliamento* che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di *cappelleria* non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di *cappelleria* sono talvolta scelti come complementi d'*abbigliamento*. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, i summenzionati prodotti sono considerati simili.

Per quanto riguarda i prodotti del marchio impugnato *scarpe; calosce [soprascarpe di gomma]; calzature; calzature per lo sport; ghette; sandali; sandali da bagno; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; socchi; stivaletti; stivali; zoccoli [calzature]*, essi hanno

la medesima finalità degli *articoli di abbigliamento* dell'opponente, infatti, entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli *articoli di abbigliamento* di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di *abbigliamento* che *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione sono simili.

Infine, per quanto attiene ai prodotti del marchio impugnato *antisdrucchiolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copricolletti; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; soles; soles interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature* sono di natura del tutto diversa se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nella classi 25. Questi prodotti contestati sono solitamente usati nella manifattura delle calzature e dei prodotti di abbigliamento e sono diretti ai produttori di abbigliamento e calzature mentre i prodotti del marchio anteriore sono destinati al pubblico in generale. Oltre a non condividere lo stesso pubblico di riferimento non ci si può neppure attendere che essi siano distribuiti attraverso gli stessi canali, né tantomeno possano trovarsi in competizione tra loro. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi prodotti siano tra loro dissimili, non avendo alcuna caratteristica in comune.

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 al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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 è un marchio denominativo ed è formato dalla parola "CAPRI", che sarà intesa dal pubblico di lingua italiana come il nome di un'isola del Mar Tirreno situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli. Questo elemento è normalmente distintivo.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dalle parole "CAPRI" e "CRUISE" riprodotte in caratteri maiuscoli di colore blu scuro e giallo e poste l'una accanto all'altra. Al di sopra di questi elementi denominativi si trova la raffigurazione altamente stilizzata in colori blu scuro e giallo di una nave che solca le acque e dal cui fumaiolo fuoriesce una grossa nuvola di fumo scuro. Al di sotto dei suddetti elementi verbali si trovano i termini, riprodotti in caratteri assai più piccoli, "boat trips & leisure services".

Gli elementi del marchio impugnato saranno intesi limitatamente al termine "CAPRI", come nome di un'isola, e agli elementi figurativi che richiamano l'idea di un natante che solca le acque. Ai restanti termini del marchio impugnato non sarà associato alcun significato. Tutti questi elementi sono normalmente distintivi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

L'elemento figurativo e l'elemento denominativo "CAPRI CRUISE" nel segno contestato costituiscono, insieme, l'elemento dominante in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto ai restanti elementi denominativi, i quali per la loro posizione e dimensione sono messi in ombra dai suddetti elementi che li precedono.

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). Di conseguenza, l'elemento figurativo rappresentante una nave stilizzata avrà minore rilevanza rispetto alla porzione verbale del marchio.

Visivamente, i segni coincidono nei termini "CAPRI", per quanto, nel caso del marchio impugnato, riprodotti in caratteri di fantasia. Essi differiscono nel termine "CRUISE" e in tutti i restanti elementi figurativi e denominativi (in quest'ultimo caso, aventi carattere secondario a causa della loro posizione e dimensione) del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dal punto di vista visivo, simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "CAPRI", comuni a entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono delle lettere

"CRUISE" del marchio contestato, nonché delle lettere che compongono i termini, secondari a causa della loro riproduzione grafica, "boat trips & leisure services". Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "CAPRI", normalmente distintivi in entrambi i marchi, nel medesimo modo. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura in ragione della presenza di detto elemento verbale, anche in virtù della presenza dell'elemento concettuale associato all'elemento figurativo del marchio impugnato.

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. I marchi presentano un grado normale di distintività nel loro complesso mentre il livello di attenzione del pubblico rilevante in relazione ai prodotti nella classe 25 sarà medio.

I marchi coincidono nel termine "CAPRI", che costituisce la totalità del marchio anteriore denominativo e il primo degli elementi verbali del marchio contestato.

Dal punto di vista concettuale questo elemento sarà inteso dal pubblico di lingua italiana come avente un preciso significato, nella fattispecie come un toponimo. Al contrario, il secondo elemento verbale "CRUISE" del marchio contestato non presenta alcun significato. È evidente che la suddetta coincidenza gioca un ruolo di primo piano nel rendere i segni particolarmente affini, tenendo presente che i rimanenti elementi verbali del marchio impugnato, che sono pure privi di significato, svolgono necessariamente un ruolo secondario in virtù della loro dimensione e posizione, come dimostrato nella sezione d) della presente decisione.

È poi vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi figurativi. Tuttavia, come visto nel paragrafo c) della presente decisione, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, è l'elemento denominativo del segno ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo in ragione del 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.

In aggiunta, si deve tenere 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, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione sorge normalmente in 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 designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

La Divisione d'Opposizione alla luce di tutto quanto sopra ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti secondari, ovvero ad elementi figurativi e a termini, che non solo sono privi di significato, e quindi non possono contribuire a differenziare semanticamente i segni tra loro, ma si trovano pure in posizione secondaria rispetto al termine comune "CAPRI".

Da tutto quanto sopra discende che l'opposizione sia da ritenersi parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

Il marchio contestato deve essere quindi respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore. I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti 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 non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- registrazione di marchio europeo n. 2 689 891 per il marchio figurativo per *articoli di abbigliamento esterno* nella classe 25.

Quest'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato, dato che si tratta di un marchio figurativo. Inoltre, esso copre un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

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 contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà 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.