

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "AVV. DANIELA ADDIS"



Avv. Daniela Addis

Environment&Sea

Ambiente&Mare Environnement&M

Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a ROMA il marchio nazionale "AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER"

Il marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

CR

Ulteriore Proroga Bando per agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3) e per la valorizzazione di Disegni e Modelli (Disegni+4)



Il MISE ha posticipato ulteriormente la decorrenza della presentazione delle seguenti domande di agevolazione:

Il **Bando Marchi+ 3** mette a disposizione 3,5 milioni di euro. Queste risorse

sono destinate a:

supportare le imprese nella tutela dei marchi all'estero (acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi dell'Unione Europea e di Marchi Internazionali);

coprire le domande di agevolazione già presentate e protocollate alla data del 14/03/2019.

Le richieste di agevolazione potranno essere presentate dal 10 giugno 2020 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili)

Il **Bando Disegni+4** mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese **13 milioni di euro**.

Queste risorse sono destinate a supportare la valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Le richieste di agevolazione potranno essere presentate dal 27 maggio 2020 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

MARCHI: Quando il COGNOME non è diffuso nel territorio di riferimento

STEFANO ACCORDINI

VS

ILARIA ACCORDINI

Nel caso di specie il settore è quello vitivinicolo ed è lo stesso per entrambi i marchi: sia per il marchio anteriore STEFANO ACCORDINI sia per il marchio impugnato ILARIA ACCORDINI. Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, dipende molto dalla percezione del cognome nel territorio di riferimento. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no). In questo caso il cognome ACCORDINI è un cognome veneto non particolarmente diffuso, è quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Quindi esiste un rischio di confusione tra ai due marchi e l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE

N. B 3 068 349

Az. Agricola Accordini

Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola s.s.,
Località Camparol, 10, 37022 Fumane, Fraz. Cavalò
(VR), Italia (opponente), rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via
Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

OnePiù Winery di Ilaria

Accordini, Località Fiocazzola 1b, 25015
Desenzano del Garda (BS), Italia (richiedente), rappresentata da **Ruffini
Ponchioli e Associati S.r.l.**, Via Caprera 6, 37126 Verona, Italia
(rappresentante
professionale).

Il 07/04/2020, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 068 349 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 per il marchio
denominativo "ILARIA ACCORDINI". L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla
registrazione
di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 per il marchio
denominativo "STEFANO ACCORDINI". 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 dell'Unione europea n. 17 155 921.

1. I prodotti

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

Classe 33: *Vini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini.*

I *vini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

• 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. Il richiedente sostiene che, nel settore del vino, il pubblico di riferimento è estremamente attento ed accorto e nell'accingersi all'acquisto dei prodotti di cui alla presente opposizione esercita un livello di attenzione ben superiore alla media. A tale proposito, la Divisione d'Opposizione osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a

prodotti costosi e sofisticati, il che non significa necessariamente un grado elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse per il vino, c'è un'altra parte del pubblico – che non è trascurabile – che sceglie il vino piuttosto spontaneamente, specialmente quando si tratta di prodotti di consumo di massa a basso costo. Pertanto, il grado di attenzione del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

• **I segni**

STEFANO
ACCORDINI

ILARIA
ACCORDINI

Marchio anteriore Marchio impugnato

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, § 57). 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 dei segni saranno interamente riconosciuti, in particolare quale nome e cognome, in Italia. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dai due termini "STEFANO ACCORDINI" mentre il marchio impugnato, pure denominativo, è formato dai due termini "ILARIA ACCORDINI". Mentre "STEFANO" e "ILARIA" sono due nomi propri di persona, rispettivamente maschile e femminile, il termine "ACCORDINI" sarà riconosciuto come un cognome italiano, e in particolare di origine veneta, peraltro non particolarmente diffuso. Ciò si

evince, ad esempio, dai risultati che si possono ottenere da ricerche online presso siti specializzati. Ad esempio, la pagina www.cognomix.it informa che approssimativamente ci sono 120 famiglie Accordini in Italia. Si tratta di un numero piuttosto limitato, a conferma che il suddetto cognome non sia particolarmente diffuso.

Tutti gli elementi dei marchi sono da considerarsi distintivi in assenza di qualsivoglia particolare relazione tra essi e i prodotti nella classe 33.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nel termine, e cognome, "ACCORDINI". Tuttavia, essi differiscono nei nomi propri, diversi, che lo precedono, ossia "STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dai tre summenzionati punti di vista, quantomeno simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

- **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.

- **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati,

provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il grado di attenzione del quale sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel cognome "ACCORDINI" mentre differiscono nei nomi propri che lo precedono, ossia "STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

La percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Come visto nella sezione c) della presente decisione, il cognome "ACCORDINI" non è particolarmente diffuso in Italia ed è quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori,

certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Inoltre, 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).

La Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell'identità dei prodotti è giocoforza che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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 di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 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, né tantomeno la questione della prova d'uso invocata in relazione ad alcuni di essi (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 14/11/2019 richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr

Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché in tutti i casi menzionati i segni non sono comparabili ai segni del caso ora in esame. In nessuno dei casi citati, ovvero "HECTOR LEGRAND" contro "BARON GASTON LEGRAND", "PRINZ MAX EMANUEL THURN UND TAXIS" contro "GLORIA THURN UND TAXIS", "HANNAH MONTANA" contro "MONTANA", "POLLINI" contro "ARMANDO POLLINI", si possono rinvenire le medesime circostanze del caso in esame. Tra gli altri fattori che li distinguono, la Divisione d'Opposizione rileva che in nessuno dei suddetti casi si sono infatti comparati segni che contenessero il medesimo cognome, peraltro poco diffuso nel territorio preso in esame, accompagnato da due nomi propri piuttosto comuni. In due dei casi succitati al contrario sono presenti elementi, quali "PRINZ", o "BARON", che certamente aiutano ad identificare, eventualmente, persone differenti e conseguentemente una possibile origine commerciale distinta, al di là di eventuali rapporti di parentela.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse, come nel presente caso. Quest'ultimo argomento della richiedente deve quindi pure essere rigettato.

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

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Aldo BLASI

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.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "ITINERANT RESTAURANT"



1. Accettata in data 25.03.2020 la domanda di registrazione del marchio "Itinerant Restaurant" depositato il 14.06.2019 a Milano

Elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il

“VOUCHER 3I



Lo **Studio Rossi & Martin** ha sin da subito presentato domanda per rientrare negli elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il “VOUCHER 3I”, misura economica dedicata alle start-up innovative e potrà quindi fornire i seguenti servizi di consulenza alle imprese beneficiarie di “Voucher 3I”:

1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
2. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e al deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
3. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l’ufficio estero di interesse)

Infatti i servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il Voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il seguente link
<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

PROROGA Bando per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3)

Fondamentalmente un marchio di certificazione UE sarà tale perché il titolare del marchio stesso certifica e garantisce sotto la propria responsabilità sia la veridicità delle sue caratteristiche sia la conformità ai dettami contenuti nei regolamenti d'uso. Una delle principali limitazioni, oltre al fatto che il marchio non può vantare la distinguibilità da altri prodotti o servizi in base alla provenienza geografica, è che il titolare non può svolgere un'attività riguardante la fornitura di prodotti e dei servizi del tipo certificato.

IL DIGITALE DIVENTA TRAINANTE- ITALIA OGGI DEL 14-02-2020



Progetto Smart & Start. Il digitale diventa trainante. I progetti coprono il 61% delle domande d'investimento

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "ECO LINE"



Accettata in data 06.02.2020 la domanda di registrazione del marchio "Eco Line" depositato il 03.07.2019 a Bergamo

Apple, multa da 837 milioni per violazione di brevetti – Il Sole 24 Ore del 30-01-2020



La società di Cupertino è stata condannata (assieme a Broadcom) per avere «rubato» tecnologie sviluppate dal California Institute of Technology. Sotto accusa anche i chip contenuti in iPhone, iPad e Apple Watch

Apple e Broadcom dovranno pagare una multa miliardaria per aver violato quattro brevetti del California Institute of Technology, il prestigioso CalTech di Pasadena, riguardanti la trasmissione dati con tecnologie wi-fi. Un tribunale di Los Angeles ha infatti deciso che Apple dovrà pagare 837,2 milioni mentre Broadcom, altra grande società californiana, dovrà risarcire 270,2 milioni di dollari. Il CalTech aveva fatto causa ai due colossi tecnologici nel 2016 sostenendo che prodotti di Apple, compreso l'iPhone, contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom ma basati su brevetti sviluppati dall'Istituto di Pasadena.

Una multa da record

Quella decisa mercoledì 29 gennaio in California è la multa di importo maggiore inflitta dal tribunale californiano quest'anno e – secondo quanto risulta all'agenzia Bloomberg – è per importo la sesta sanzione di tutti i tempi. Apple che per anni ha fatto causa ad altre società come Samsung per difendere i propri brevetti, ha già fatto sapere che farà ricorso contro il verdetto. Così come Broadcom che contesta i fatti e anche i collegamenti normativi sui quali si è basato il giudizio. Gli avvocati di Apple e Broadcom hanno dunque sempre negato la violazione dei brevetti e hanno inoltre affermato che, in ogni caso, il CalTech non avrebbe diritto a risarcimenti significativi anche in caso di utilizzo di tecnologie di sua invenzione.

La soddisfazione del CalTech

Il CalTech «è soddisfatto che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti da noi realizzati», ha detto un portavoce, aggiungendo che l'istituto è «impegnato a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l'educazione».

Il CalTech (centro di ricerca noto anche ai più giovani per le avventure del genio-nerd Sheldon Cooper raccontate nella serie tv *The big bang theory*) aveva fatto causa a Broadcom nel 2016, facendo però riferimento specifico ai prodotti di Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, computer Mac, altoparlanti intelligenti HomePod e router wireless AirPort. Tutti dispositivi nei quali vengono utilizzati i componenti Broadcom contestati per la violazione dei brevetti. In un primo momento Apple e Broadcom avevano dichiarato in tribunale che le rivendicazioni nei confronti di Apple «si basavano esclusivamente sull'incorporazione di chip in presunta violazione» nei prodotti Apple. La corte californiana ha deciso che i chip forniti da Broadcom usavano i brevetti sviluppati dalla CalTech e che questa violazione va punita. La multa da 837,2 milioni di dollari inferta ad Apple segna una delle sconfitte più pesanti nella storia per il gigante della tecnologia di Cupertino.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

NAUTICA vs SCUOLA NAUTICA ITALIANA – Divisione di Opposizione del 20-01-2020



“Nautica” è il marchio anteriore, “Scuola Nautica Italiana” è il marchio impugnato. Le classi sono Classe 9: *Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento*; Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria*; Classe 35: *Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d'articoli d'abbigliamento*. Secondo la Divisione di Opposizione c'è il rischio di confusione poichè è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato seppur configurato in modo diverso come un sottomarchio per cui il marchio impugnato deve esser rigettato.

OPPOSIZIONE

N. B 3 071 383

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, 10019 New York, Stati Uniti d'America (opponente), rappresentata da **Akran Intellectual Property Srl**, Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Be Brand S.A.S. di

Brunello Alessio & C., via S. Martino

33 fraz. S.Martino Gusnago, 46040 Ceresara (MN), Italia (richiedente),
rappresentata da **Avv. Luca Giove**, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131
Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/01/2020, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 071 383 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 960 510 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente

ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 960 510 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulle registrazioni di marchio

dell'Unione europea n. 13 304 621

e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'.

L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA

DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il

richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

**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 alle registrazioni di marchio dell'opponente n. 13 304 621 e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti:

1)
Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621

Classe 9:

Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa,

calcolatrici, computer; software; estintori; occhiali [ottica]; occhiali [ottica]; occhiali da sole; monocoli; astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per occhiali da sole o da vista; visiere parasole protettive; parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli.

Classe 14:

Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologi; orologi [da polso e da tasca]; oreficeria; bottoni per polsini; spille da cravatte; ferma-cravatte; bigiotteria; amuleti [gioielleria]; targhette; braccialetti; spille; fibbie per cinturini d'orologi; catene di orologi; ciondoli; orecchini; medaglioni; medaglie; collane [gioielleria]; anelli da dito; braccialetti per orologi

[cinturini]

; braccialetti per orologi [cinturini]; fermagli per orologi; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35:

Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d'articoli d'abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti per uomo, donna e bambino, accessori per l'abbigliamento, grembiuli, calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali, mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scalda muscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie, gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte, accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe, bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiami, cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti, cinture e bretelle, indumenti contro le intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per calzature, bavaglino, paraorecchie.

2) Registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 7 081 391

Classe 9:

Occhiali, ovvero occhiali da vista ed occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci.

Classe 25:

Indumenti, ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie,

magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica.

Classe 35: Vendita al dettaglio d'un'ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

*Classe 9:
Occhiali; cordoncini per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da sole; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi per lo sport.*

*Classe 14:
Orologi; orologi sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica; orologi digitali con timer automatici.*

*Classe 25:
Abbigliamento da donna; abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al collo; articoli d'abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino; bandane [foulards]; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body*

; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant; completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti

; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive;

giacche

trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime

; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport;

maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti; pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini; t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da

snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche;

scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in

gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucchio

per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie

; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette [cuffie]; pigiama; pantofole.

Classe 35:

Servizi al dettaglio in relazione

all'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi

di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di

vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita online

al dettaglio inerenti l'abbigliamento.

Al

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

Il

termine "ovvero" utilizzato nell'elenco dei prodotti e servizi dell'opponente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita

la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

In via preliminare, occorre osservare che,

secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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 9

I prodotti contestati *occhiali; cordoncini per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da sole; occhiali protettivi per lo sport* sono identici ai prodotti *occhiali [ottica]; occhiali da sole; astucci, catenelle, cordoncini per occhiali da sole o da vista* rivendicati dal marchio anteriore n.1, 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.

Gli *occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori* del marchio impugnato sono dispositivi ottici esattamente come gli *occhiali* del marchio anteriore n.1. Essi possono condividere la stessa destinazione e coincidono in pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Tali prodotti sono pertanto simili .

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti impugnati *orologi; orologi sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica; orologi digitali con timer automatici* sono identici ai prodotti *orologi; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati* del marchio anteriore n.1 perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o inclusi nei

prodotti
dell'opponente.

**Prodotti contestati in
classe 25**

Tutti
i prodotti impugnati in classe 25 ovvero

abbigliamento da donna;
abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica;
abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento
per
surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia;
accessori da portare al collo; articoli d'abbigliamento per la vela;
articoli di abbigliamento in lino; bandane

; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bomber;
boxer [intimo];
boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini;
calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole;
camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere
da
sport; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture
[abbigliamento]; collant; completi da
marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume;
coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna;
costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da
bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti
[abbigliamento]; felpe; foulard

[articoli di abbigliamento]

; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di
felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche
senza
maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi;
giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con
collo a v; maglie
sportive; maglie intime [maglieria]; maglieria; magliette; magliette a manica
lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e
pantaloncini per lo sport; maglioni;
mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci
nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;
pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni
sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo;
pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo;
scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini;
t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute
da
snowboard; tute in acetato; visiere

[cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antidrucciolo per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette

; pigiami; pantofole

sono

almeno simili agli *indumenti*, ovvero *giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica* del marchio anteriore n. 2. I prodotti in questione infatti possono avere lo stesso scopo (coprire e proteggere il corpo umano), origine commerciale, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in classe 35

I

servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento sono identicamente contenuti tanto nella lista di servizi del segno contestato come nella lista dei servizi del marchio anteriore n.1 (inclusi i sinonimi).

I

servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento contestati ed i *servizi di vendita al dettaglio d'articoli d'abbigliamento* del marchio anteriore n.1 sono servizi relativi alla vendita degli stessi prodotti. I servizi di vendita all'ingrosso consistono nella vendita di beni ad altre imprese che poi rivendono tali beni ai consumatori finali. Anche se il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione sono diversi, questi servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione e sono complementari tra di loro. Inoltre, i grossisti talvolta forniscono anche servizi di vendita al dettaglio e quindi anche i fornitori dei servizi in questione possono essere gli stessi. Pertanto, tali servizi sono simili.

b) 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 serviziche 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, come nel caso, ad esempio, dei *servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento*. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

NAUTICA

Marchi anteriori Marchio impugnato

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, § 57). 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 verbali "SCUOLA" e "NAUTICA" sono privi di significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali l'italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni

sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai termini "SCUOLA", "NAUTICA" e "ITALIANA" riprodotti in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda appaiono tre stelle allineate in senso verticale.

I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti da un unico elemento, "NAUTICA".

Gli elementi "SCUOLA" e "NAUTICA" non hanno un significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento "ITALIANA" del marchio impugnato, per quanto non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l'origine o una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.

La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in questione. Tuttavia essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici, non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro decorativa. Inoltre occorre tener conto del fatto che 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 segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella parola "NAUTICA" che rappresenta l'unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato.

Tuttavia essi differiscono negli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA" e nell'elemento

figurativo del segno impugnato. Tuttavia, per le ragioni esplicitate poc'anzi,

gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto

sull'impressione globale fornita dai marchi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.

Sotto il

profilo fonetico, la

pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola "NAUTICA", che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono nel suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA"

del segno impugnato. Tuttavia quest'ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in questione. L'elemento figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle

precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato dell'elemento figurativo e del termine "ITALIANA" nel marchio impugnato mentre

i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione. Poiché i marchi anteriori non saranno associati 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.

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 i marchi anteriori siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di

conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*.

Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione.

Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi del segno impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti e servizi dei marchi sui quali si basa l'opposizione. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, i quali in ambedue i casi presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono simili almeno in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico. In particolare, l'unico elemento verbale dei marchi anteriori, peraltro normalmente distintivo, è interamente incluso nel segno impugnato. Le differenze, anche di carattere concettuale, sono principalmente limitate ad un elemento figurativo di scarsa capacità distintiva e che ha un peso minore rispetto agli elementi verbali, e a un elemento come il termine "ITALIANA" del marchio impugnato, che è pure debole in ragione del suo significato descrittivo.

Si deve tenere poi 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).

Inoltre, è importante rammentare che 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.

È quindi possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell'origine dei servizi di entrambi i marchi.

Entrambe le parti richiamano a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali dell'Ufficio Brevetti e Marchi italiano. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

In ogni caso i precedenti invocati dalle parti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché essi riguardano il pubblico di riferimento di lingua italiana che non è stato preso in esame nel caso in specie.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara. 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 sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621 e 7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché tali diritti anteriori portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi 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 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

Aldo
BLASI

Sandra
Riccardo RAPONI IBÁÑEZ

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.

**MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO
“CONDOMINIO 24 H DAZZI COSTRUZIONI”**

Il 19 dicembre 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a PARMA il marchio nazionale "CONDOMINIO 24 H" Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 36, 37

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "MP BERGAMO"



Accettata in data 08.01.2020 la domanda di registrazione del marchio "MP BERGAMO" depositato il 10.05.2019 a Bergamo

MARCHI: DEPOSITATO IL MARCHIO L'IMPIEGATA

L'Impiegata

Il 20 DICEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'EUIPO a ANCONA il marchio europeo "L'impiegata" Il marchio è utilizzato nella classe

Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e trasferimento tecnologico



Ecco il prospetto con i principali elementi delle 5 procedure di concessione dei relativi finanziamenti

- **Brevetti+** con una dotazione di **21,8 milioni di euro**, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziare.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia **dal 30 Gennaio 2020** e fino ad esaurimento delle risorse.

- **Disegni +4** con una dotazione di **13 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall'1 gennaio 2018.

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 27 febbraio 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Marchi+3** con una dotazione di **3,5 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 30 marzo 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Bando Poc** con una dotazione di **5,3 milioni di euro**

Vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia **dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020**.

- **Bando Utt** con una dotazione complessiva di **7,555 milioni di euro**, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.

Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPi-UIBM **dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020**.

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO "LINEA IN 1988"



Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a TORINO il marchio nazionale "LINEA IN 1988" Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.

Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019



In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

CBA vs LBA legal – Divisione di Opposizione del 12/11/2019



Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici, finanza immobiliare e servizi monetari. L'opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visivamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine "Legal" è non-distinto o quantomeno debole.

OPPOSIZIONE

N. B 3 067 181

CBA Studio Legale e

Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,

Milano, Italia (opponente), rappresentato da **Studio Torta S.p.A.**, Via Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

o n t r o

Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia – **Elena Appendino**, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati da **Buzzi Notaro & Antonielli D'Oulx**, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 927 349 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854 per il marchio denominativo "CBA". 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 dell'Unione europea n. 10 578 854.

1. I servizi

I

servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 36: *Finanza immobiliare; un'attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie individuali; servizi svolti dagli "investment trusts" e dalle compagnie "holding"; servizi svolti da mediatori di valori o di beni; servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari; servizi consistenti nell'emissione di assegni turistici e di lettere di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati; servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.*

Classe 45: *servizi giuridici; un'attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.*

I

servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36: *Servizi finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.*

Classe 45: *Servizi giuridici.*

Al

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

I termini "quali" e "come" , utilizzati nell'elenco dei servizi dell'opponente, indicano che i servizi specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella

categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Servizi contestati in classe 36

I *servizi monetari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di attività bancaria* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi finanziari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di *finanza immobiliare* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi immobiliari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 45

I *servizi giuridici* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

- **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 servizi che risultano essere identici sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (03/02/2011, R 719/2010-1, *fair Credit* (fig.) / FEROCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, *fair Credit*, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C-524/12 P, *fair Credit*, EU:C:2013:874, respinto).

Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella Classe 36, si deve tener presente che «l'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010-2, *FIRST THE REAL ESTATE* (fig.) / *FIRST MALLORCA* (fig.) et al., § 21).

Infine, per quanto riguarda i *servizi giuridici* nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in genere, relativamente alto.

- **I segni**

CBA

Marchio anteriore Marchio impugnato

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 marchio anteriore è formato da tre lettere, "CBA", che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono il marchio distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto "L" seguita dalle lettere, leggermente più piccole, "BA". Al di sotto di esse e alla destra della terminazione della lettera "L" si trovano, in caratteri minuscoli assai più piccoli, le lettere "egal". Esse formeranno un tutt'uno con la lettera "L"

per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua

inglese (per cui esiste il termine "legal") o quello di lingua italiana (per cui esiste un termine molto simile, "legale"). Per la parte di pubblico che non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso

è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento riconoscerà il termine "Legal" nel segno impugnato il quale è non-distintivo per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi

nella Classe 36. Le lettere "BA" sono prive di significato in quanto tali e sono, come accennato poc'anzi, normalmente distintive.

Le lettere "LBA" nel segno contestato sono, nel loro complesso, l'elemento dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

È importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano l'elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla lettera "L", un elemento debole o non-distintivo.

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è

in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in

grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

**Visivamente
e foneticamente,**

i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”, del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.

Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si ritiene che i segni siano visivamente e foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale,

per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

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

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i

prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono stati riscontrati essere tutti identici. Essi 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 quantomeno relativamente alto.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine "Legal", che è non-distinto o quantomeno debole.

Essi condividono soltanto due lettere, "BA". D'altro canto, come già accennato nella sezione c) della presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore "CBA" o comunque il cui elemento dominante è pure formato da tre lettere, "LBA", indipendentemente dal valore attribuito alla lettera "L" nel contesto del termine, comunque secondario, "Legal".

I segni in conflitto sono quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le prime lettere dei marchi,

ovvero la "C" e la "L", sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza del rischio di confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera "C" del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera "L", peraltro graficamente dominante, del marchio impugnato.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa

sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione d'Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE) riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive.

Inoltre, diversamente dal caso presente, l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch'essa dall'opponente non appare

pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale

sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo

procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in detta sentenza era una vocale (rispettivamente la "I" e la "E"), e non una consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non

risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato dall'opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

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.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "MARGARITAI0"

ARGARITAI0

Accettata in data 13.11.2019 la domanda di registrazione del marchio "Margaritaio" depositato il 27.03.2019 a Firenze

TATATU vs TATATU – Divisione di Opposizione 29-10-2019

TATATU

vs

TATATU

Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.

Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 070 224

Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia
(opponente), rappresentato da **Fabrizio Massaccesi**, Via Giovanni Porzio
Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

**Tatatu Entertainment Group
Ltd**, Hunkins Plaza, Main Street,
Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da
**Studio
Legale Giangaleazzo Bettoni**, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia
(rappresentante professionale).

Il 29/10/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

L'opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda
di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 per il marchio
figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione
di marchio dell'Unione europea n.17 917 286 per il marchio
denominativo "TATATU". 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 e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 9: *Contenuti registrati; banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate; database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet; musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast; podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili; registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video; registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati; video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet; directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.*

Classe 38: *Servizi di telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di programmi mediante una rete informatica globale; diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di teleshopping; servizi d'informazione riguardanti trasmissioni; servizi di podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e*

multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti
tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di
dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di
pellicole
cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di
programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi,
anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet;
trasmissione di programmi televisivi tramite l'utilizzo di servizi video
on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet;
trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica
globale;
trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni,
immagini,
testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e
informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand];
trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione
televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti
wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura
dell'accesso
a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti
web
di giochi d'azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all'utenza di
servizi d'accesso a informazioni su internet; fornitura all'utenza di servizi
d'accesso a motori di ricerca; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a
piattaforme su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a portali
su
internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura
dell'accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di
accesso a banche date online; fornitura di accesso a contenuti multimediali
online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso
a
siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d'accesso a
chat
su internet; fornitura di servizi d'accesso a forum su internet; fornitura di
servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi
d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di
servizi d'accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi
disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi
d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su
internet;
fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e
video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di
servizi d'accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi
disponibili
per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di
caricamento di fotografie.

Classe 41: *Editoria multimediale;*
fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili

tramite banche dati o internet; pubblicazione di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di classificazioni in base all'età per programmi televisivi, film, musica, video e contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online; fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet; fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese video; montaggio video; produzione d'animazioni; produzione di divertimento sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film d'intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di avventura di animazione.

Classe 42: Allestimento di piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web archiviate elettronicamente per servizi on-line e internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione di opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio; progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e sviluppo di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi; noleggio di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud computing; concessione d'uso temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione d'informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero diari e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura d'utilizzo temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati; fornitura dell'uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura di

software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non scaricabili per uso temporaneo per l'importazione e la gestione di dati; fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati; fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting di podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet; hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili; aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di servizi per l'autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di firmware.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici

audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Classe 38: Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta.

Classe 41: Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film; servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento; intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta

d'un sito web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video.

Classe 42: *Hosting di contenuti digitali su internet; hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari.*

**Prodotti
contestati in classe 9**

Film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi del marchio impugnato sono compresi

nell'ampia categoria delle *registrazioni video scaricabili* del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la fornitura d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria del *software* del marchio anteriore. Perciò, questi prodotti sono identici.

Gli strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio impugnato si sovrappongono con il *software* del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Servizi contestati in classe 38

Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi di telecomunicazione* del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.

Servizi contestati in classe 41

Servizi di divertimento sotto forma di

serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni

e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Istruzione e intrattenimento, ovvero

servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie

d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video

musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet

contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni

d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie

e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili

ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d'un sito Web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per

computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un

sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video del marchio impugnato sono compresi

nell'ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi servizi sono identici.

I servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di hosting di contenuti digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di utilizzo temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono identici.

Hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

- **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 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.

- **I segni**

TATATU

Marchio anteriore Marchio impugnato

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

Sotto il profilo concettuale,

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

Visivamente, i

segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia "TATATU". L'unica differenza tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine "TATATU" del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore rosso.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico,

indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del

territorio di riferimento, i segni sono identici dal momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

- **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.

- **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

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.