MOKADOR contro MOKABAR – Divisione d’Opposizione EUIPO 04.11.2016

MOKADOR

Mokabar
coffee is our passion

MOKADOR

MOKADOR contro MOKABAR – Divisione d’Opposizione EUIPO 04.11.2016

Mokador è il marchio anteriore e Mokabar coffee is our passion è il marchio impugnato.

L’opposizione di Mokador è respinta e quindi Mokabar coffee is our passion continuerà ad usare il proprio marchio.

Infatti per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini “is” and “our”, e anche il termine “passion” anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di “passione”, non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d’Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

OPPOSIZIONE N. B 2 482 936

Castellari Holding S.r.l., Via Provinciale Granarolo, 139, 48018 Faenza (RA), Italia (opponente), rappresentata da **Giambrocono & C. S.p.A.**, Galleria Cavour, 2, 42100 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mokabar di Bertolino Ermenegildo e C. S.n.c., Via Stradella 238/5, 10147 Torino, Italia (richiedente), rappresentata da **Simona Calò**, Corso Galileo Ferraris n. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/11/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L’opposizione n. B 2 482 936 è totalmente respinta.

L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 494 018. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 480 472. 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. 11 480 472

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 11: *Macchine per caffè, the, tisane*.

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l’alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse*.

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio, anche on-line, di macchine per caffè, the, tisane; caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l’alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione quali bar, ristoranti e pasticcerie.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; miscele di caffè; caffè in chicchi; caffè macinato; caffè aromatizzato; caffè decaffeinato; caffè in forma macinata; caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda].*

Classe 35: *Vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori.*

Classe 40: *Lavorazione e torrefazione del caffè.*

Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

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 servizi considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MOKADOR	
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 un marchio denominativo. Il segno contestato è un marchio figurativo costituito dal termine “Mokabar” riprodotto in caratteri di fantasia di colore bianco dalla forma arrotondata posti su di uno sfondo rosso. Al di sotto di questi elementi si trova la dicitura “coffee is our passion”, riprodotta utilizzando caratteri minuscoli di colore rosso.

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

L’elemento ‘MOKA’ del marchio anteriore verrà riconosciuto dai consumatori come una variante grafica di *moca*, che è il nome dato in commercio a un tipo molto diffuso di caffettiera per uso domestico, solitamente in duralluminio, dalla caratteristica forma a due tronchi di piramide, per lo più ottagonale, che si uniscono mediante avvitamento delle due basi minori o, in alternativa, un tipo di caffè pregiato, a grani piccoli e tondeggianti, proveniente dalla città di Moca (arabo *Mokkā*), nello Yemen (per entrambe queste definizioni, vedasi il Vocabolario online Treccani). Ciò vale sia per i consumatori di lingua italiana che per i restanti consumatori, in considerazione del fatto che gli equivalenti in altre lingue europee sono identici o assai simili, come nel caso, ad esempio del termine *mocha* in inglese o *moca* in spagnolo. Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono o possono riguardare caffè, questo elemento è di modesta capacità distintiva per la totalità di essi.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, una distinzione deve essere tracciata tra il pubblico di lingua inglese che comprenderà gli elementi verbali del marchio nella loro interezza e i consumatori che, al contrario, solo comprenderanno parte dei suddetti elementi verbali.

La parte di pubblico di lingua inglese percepirà il termine “MOKABAR” come composto dai termini “MOKA”, nel senso visto poc’anzi per quanto concerne il marchio anteriore, e “BAR”, nel senso, tra gli altri, di esercizio pubblico in cui si sosta brevemente per consumare bevande, dolci e cibi leggeri stando in piedi, o seduti su alti sgabelli, presso il bancone di mescita che separa gli avventori dal personale di servizio. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali, ovvero “coffee is our passion”, essi saranno intesi come una frase traducibile come “il caffè è la nostra passione”, e quindi come uno slogan di carattere meramente elogiativo dell’attività aziendale.

Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono caffè o servizi che possono avere ad oggetto il caffè e la sua vendita, lavorazione e promozione nelle classi 30, 35 e 40, tutti questi elementi sono di modesta capacità distintiva per questi prodotti e servizi.

Per quanto riguarda la restante parte di pubblico rilevante, ovvero quella che non domina la lingua inglese, la differenza nel grado di comprensione è alterata dal fatto che non tutti gli elementi del marchio impugnato saranno intesi. Se infatti gli elementi "MOKABAR" e "coffee" saranno praticamente intesi da tutti i consumatori rilevanti, o per la presenza di detti termini o termini molto simili aventi il medesimo contenuto semantico anche nelle altre lingue, i restanti termini saranno visti come privi di significato, con l'eccezione del termine "passion", che è simile ai suoi equivalenti in lingue quali, ad esempio, l'italiano e lo spagnolo. Per quanto riguarda questa seconda parte del pubblico di rilevante ad avere modesta capacità distintiva sono quindi solo gli elementi "MOKABAR" e "coffee", anche in questo caso per quanto concerne la totalità dei prodotti e servizi.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere, per quanto nel caso del marchio impugnato, in caratteri di fantasia, "MOKA" e "R" degli elementi "MOKADOR" e "MOKABAR". Per quanto riguarda il termine "MOKA", si tenga tuttavia presente che detto termine è di modesta capacità distintiva per la totalità del pubblico rilevante. Al contrario, i marchi differiscono nelle lettere "-DO-" del marchio anteriore e "-BA" e "coffee is our passion" del marchio impugnato. È poi vero che le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Tuttavia, proprio le parti che coincidono dei segni presentano modesta capacità distintiva.

Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MOKA" e dell'ultima lettera "R" dei termini "MOKADOR" e "MOKABAR", presenti in modo identico in entrambi i segni. È pero da tenere in conto che per quanto riguarda le lettere "MOKA", esse fanno parte di un termine che sarà estrapolato dai consumatori e da considerarsi di modesta capacità distintiva. La pronuncia differisce nel

suono delle lettere ‘”DO” del segno anteriore e “BA” e “coffee is our passion” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel contenuto semantico del termine “MOKA”, il quale è tuttavia, come visto poc’anzi, un termine di modesta capacità distintiva. Al contrario, essi differiscono nei restanti termini del marchio impugnato, i quali sono o deboli nella loro totalità (per quanto riguarda il pubblico che ha una certa dimestichezza con la lingua inglese) o almeno in parte. In tal senso, i segni sono quindi concettualmente simili in ridotta misura.

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

1. **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

I marchi in conflitto presentano solo limitate somiglianze. In particolare, essi sono simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

Gli elementi di maggior spicco che essi hanno in comune, ovvero le prime quattro lettere “MOKA” che costituiscono il principio dei termini “MOKADOR” del marchio anteriore e “MOKABAR” del marchio impugnato, verranno senza dubbio riconosciuti dalla totalità del pubblico rilevante come elementi di limitata capacità distintiva a causa dei significati, strettamente legati al caffè, che ad essi verranno associati.

Per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini “is” and “our”, e anche il termine “passion” anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di “passione”, non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d’Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

Ciò pare altresì applicabile ai consumatori di lingua inglese, i quali comprenderanno tutti gli elementi del marchio impugnato. Per essi, tuttavia, il marchio impugnato presenta modesta capacità distintiva nella sua interezza. Di fondamentale rilevanza diventano quindi le differenze che si riscontrano in quegli elementi che non sono in grado di evocare alcun contenuto semantico, quali ad esempio le ultime tre lettere del marchio anteriore, ovvero “DOR”.

È pertanto fuor di dubbio che gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento, indipendentemente dal grado di comprensione della lingua inglese.

Da quanto sopra consegue che le somiglianze esistenti tra i segni riguardano elementi che hanno un rilievo secondario nell’impressione generale prodotta dai segni stessi. Pertanto, le somiglianze non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- La registrazione internazionale del marchio n. 787 399 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Danimarca, Polonia, Benelux, Grecia, Finlandia, Germania, Francia, Svezia.
- La registrazione internazionale del marchio n. 881 659 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Bulgaria, Polonia, Benelux, Croazia, Grecia, Finlandia, Germania, Francia.
- La registrazione di marchio italiano n. BO2014C000753 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato, dato che contengono elementi verbali e figurativi aggiuntivi quali il termine “Castellari” o la raffigurazione stilizzata di una persona seduta che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente.

SPESE

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

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese

sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL	Andrea VALISA	Michele M.BENEDETTI-ALOISI

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

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

ART BRACE contro M BRACE – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

ART BRACE

ART BRACE contro M BRACE – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio ART BRACE contro contro marchio M BRACE

Nel presente caso, l’opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l’opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE **l’opponente** non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo **marchio anteriore ART BRACE** o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 654 518

Lecante S.A., 125 rue Bataille, 69008 Lione, Francia (opponente), rappresentata da **Colbert Innovation -Roosevelt Consultants**, 139, rue Vendôme, 69477 Lione Cédex 06, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Indaco S.r.l., Contrada Iscalunga snc, 85020 Filiano PZ, Italia (richiedente), rappresentata da **Perani & Partners Spa**, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 27/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 654 518 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 811 954, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 10. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 259 815 che designa la Francia e copre la classe 10. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato – regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione.

In data 30/05/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 11/10/2016.

Nel presente caso, l'opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l'opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata

SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Jessica LEWIS Claudia ATTINÀ Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

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

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

MILLE912 contro MILLE968 – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

MILLE912

MILLE912

MILLE912 contro MILLE968 – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio MILLE912 contro contro marchio MILLE968

Il marchio anteriore è un marchio denominativo consistente nella combinazione della parola ‘MILLE’ e il numero ‘912’.

Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, ‘mille912’, sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come “CIOCCA”, , e “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”.

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola ‘Mille’ in caratteri lievemente stilizzati e il numero ‘968’ sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali l’opponente ha provato l’uso effettivo, sono i seguenti:

Classe 25: *Calze, calzini*. I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell’opponente *calze* e *calzini*, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli

per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

I *calzini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

I *calzini per lo sport* contestati sono compresi nell' ampia categoria dei *calzini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

La Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici e simili e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 496 357

Ciocca S.p.A., Via L.Ciocca, 11, 25027 Quinzano d'Oglio (BS), Italia (opponente), rappresentata da **Racheli S.R.L.**, Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Due SRL, via Martiri della Liberta 16, 47521 Cesena, Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.P.A.**, Via A. Valentini, 11/15, 47922 Rimini, Italia, (rappresentante professionale).

Il 27/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 496 357 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 25: *Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 578 489 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 578 489, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25 e una parte dei servizi nella classe 35. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio Italiano n. 1 482 620. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ovvero il marchio italiano n. 1 482 620.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata

Il marchio contestato è stato pubblicato il 19/12/2014. L’opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio verbale MILLE912 sul quale si basa l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio in Italia dal 19/12/2009 al 18/12/2014 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

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

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino all’ 11/12/2015 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso l’11/12/2015 (entro il termine).

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Estratti dal sito web dell’opponente www.ciocca.it, contenenti fotografie e informazioni riguardanti calze e calzini su cui è visibile il marchio anteriore ‘mille912’. Tali estratti sono in lingua italiana e includono anche riferimenti alla storia e l’attività dell’opponente.

- Cataloghi delle collezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno della collezione MILLE912, per gli anni 2010, 2011, 2013 e 2014. Su questi documenti sono visibili immagini dei prodotti dell’opponente, in particolare calze e calzini per uomo, donna e bambino, in diversi modelli e fantasie, su cui è apposto il marchio ‘Mille912’ nella seguente forma, o insieme ad altri termini descrittivi nella stessa etichetta, come ‘caldo cotone’ , ‘caldo cotone lycra’ , prodotto originale italiano , etc. In questi documenti appaiono inoltre informazioni sui prodotti in questione, come per esempio i codici dei prodotti, informazioni sulla loro composizione, le taglie, colori, ecc. Tali documenti sono tutti in lingua italiana.

- Listino prodotti Primavera-Estate/Autunno-Inverno della collezione MILLE912 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in italiano, contenenti informazioni come codici dei prodotti riportati anche nelle fatture e nei cataloghi, con una legenda che spiega il significato di tali codici, taglie, colore, composizione degli articoli, ecc. Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, ‘mille912’, sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come “CIOCCA”, , e “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”.

- Un gran numero di fatture, in italiano, datate tra il 2010 e il 2014. Le fatture riportano il nome dell’opponente e i codici dei prodotti, che sono presenti anche nei listini prezzi e cataloghi. Tali fatture sono indirizzate a clienti in numerose città italiane.

- Riepilogo del fatturato vendite per la collezione “MILLE912”, per gli anni 2010-2014.

- Alcuni esempi di etichette e fotografie in bianco e nero del packaging dei prodotti in questione. Seppure alcuni di questi documenti siano scarsamente leggibili, su alcuni di essi si può apprezzare il marchio ‘mille912’ insieme al nome dell’opponente, “CIOCCA”.

I listini prezzi, i cataloghi e le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l'Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano), dalla valuta menzionata (Euro) e dai numerosi indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, e in particolare le fatture, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come "uso" ai sensi del paragrafo 1 l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora di debba valutare l'uso di una registrazione anteriore ai fini dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l'articolo 15 per verificare se, dal punto di vista della natura dell'utilizzazione, l'uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

Nel presente caso, il marchio anteriore è un marchio verbale MILLE912 usato in forma figurativa come o . Il marchio anteriore, dunque, appare chiaramente usato come registrato, essendo i caratteri usati non particolarmente fantasiosi. Inoltre, il fatto che il marchio anteriore sia usato insieme alla parola "CIOCCA" che corrisponde al nome dell'opponente, non significa che il marchio non sia stato usato come registrato, in quando l'opponente non è obbligato a dimostrare l'uso del marchio da solo. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con il nome commerciale, senza che questo alteri il carattere distintivo del marchio cosi

come registrato (T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

Quanto alla presenza di altre indicazioni che accompagnano il marchio anteriore nei documenti apportati, come “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”, “CALDO COTONE” o “CALDO COTONE LYCRA” non sono ritenuti in grado di alterare il carattere distintivo del marchio in questione, in quanto innanzitutto appaiono in una posizione secondaria e in dimensioni notevolmente ridotte rispetto al marchio ‘Mille912’, e, inoltre queste indicazioni, che sono in italiano, ovvero nella lingua del territorio rilevante, sono chiaramente descrittive delle qualità o caratteristiche dei prodotti di specie. Inoltre, gli elementi figurativi quali le rappresentazioni di calzini apposte sotto il marchio ‘mille912’ sono chiaramente descrittivi del tipo di prodotti cui il marchio è applicato, ovvero calze e calzini.

Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1), secondo comma, lettera a), RMUE.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti, in quanto non vi è nessun riferimento, nella documentazione apportata, ad articoli di cappelleria e calzature.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti."

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per *calze e calzini*. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria degli *articoli di abbigliamento*. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per *calze e calzini*.

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. **a) I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali l'opponente ha provato l'uso effettivo, sono i seguenti:

Classe 25: *Calze, calzini*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Astucci in pelle per chiavi; bagagli; bagagli a mano; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse da palestra; borse da lavoro; borse a tracolla per portare bambini; borse a tracolla; borse a spalla; borse da viaggio in pelle per abiti; borselli da uomo; custodie per cravatte; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; portabanconote; portafogli; zainetti; zaini; zaini per trasportare neonati; valigie a rotelle; borsellini da cintura; custodie per ombrelloni; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia [ombrelloni da spiaggia]; parapioggia.*

Classe 25: *Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking;*

giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento*.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell’opponente *calze* e *calzini*, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I *calzini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

I *calzini per lo sport* contestati sono compresi nell' ampia categoria dei *calzini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica* includono, in quanto categorie più ampie le *calze* e i *calzini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino* sono simili ai prodotti dell'opponente *calze* e *calzini*, in quanto sono prodotti dalle stesse compagnie, venduti negli stessi punti vendita, si dirigono allo stesso pubblico di consumatori e condividono la stessa finalità d'uso, ovvero essere indossati come articoli di abbigliamento.

I prodotti *scarpe da ginnastica [calzature]; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole* contestati hanno la medesima finalità degli articoli di abbigliamento in generale, entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli articoli di abbigliamento di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento come *calze e calzini* che i vari tipi di calzature enumerati sopra. Di conseguenza, i prodotti dell'opponente e i prodotti contestati in questione sono simili.

I prodotti coperti dalla domanda *berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere* e le *calze* e i *calzini* coperti dal marchio anteriore simili. Essi hanno infatti lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di abbigliamento che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di cappelleria non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di cappelleria sono talvolta scelti come complementi d'abbigliamento. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, gli articoli di cappelleria e le *calze* e i *calzini* sono considerati simili.

Prodotti contestati in classe 35

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

Pertanto, i *servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento* protetti dal marchio contestato presentano un basso grado di somiglianza con le *calze* e i *calzini* dell'opponente, che come sopra spiegato sono da ritenersi prodotti identici, essendo *calze* e *calzini* inclusi nella più ambia categoria di *abbigliamento*.

1. **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 servizi che risultano essere identici o simili (in diversi gradi) sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **c) I segni**

MILLE912

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo consistente nella combinazione della parola ‘MILLE’ e il numero ‘912’.

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola ‘Mille’ in caratteri lievemente stilizzati e il numero ‘968’ sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

Entrambi i marchi presentano la stessa struttura, ovvero la parola MILLE seguita da un numero a tre cifre. Vista la peculiare combinazione di parole e numeri, è plausibile considerare che entrambi i marchi verranno intesi come una formula di fantasia, rappresentante un numero però senza alcun altro significato. Infatti, risulta inverosimile pensare che tali combinazioni

vengano associate ad altro significato come potrebbe essere un anno specifico, visto che la struttura propria dei marchi in questione non è quella abitualmente usata per riferirsi ad una data.

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri o elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella loro struttura, giacché sono entrambi composti da un elemento verbale 'MILLE' e un elemento numerico a tre cifre, '912' e '968', rispettivamente. In particolare, i segni coincidono nella parola 'MILLE' e nella prima cifra '9'. Tuttavia, essi differiscono nelle due cifre finali '-12'/'-68' e nella stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio contestato.

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore verrà pronunciato come 'mille-novecento dodici' e il marchio contestato come 'mille-novecento sessant'otto'. La pronuncia dei segni coincide nelle rispettive parti iniziali, "mille-novecento" e differisce negli elementi finali "dodici" e "sessant'otto".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, come sopra esposto, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni come una rappresentazione alquanto originale di due numeri di quattro cifre, "MILLE912" (mille novecento dodici/1912) nel caso del marchio anteriore e "MILLE968" (mille novecento sessantotto/1968), nel caso della domanda di marchio.

Le prime parti dei marchi di riferiscono alla stessa parola MILLE e pertanto y marchi sono concettualmente simili ad un basso grado. .

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

1. **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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all’opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all’opposizione, è scaduto in data 05/08/2015. Le uniche prove presentate dall’opponente e riguardanti l’uso del marchio anteriore sono state depositate l’11/12/2015, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti e servizi sono stati considerati in parte identici, in parte simili (in diversa misura) ed in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. I marchi sono visivamente molto simili, foneticamente simili in

media misura e concettualmente simili ad un basso grado.

I segni presentano significative somiglianze. Essi coincidono nella combinazione degli elementi ‘MILLE-9’, che rappresentano la parte iniziale di entrambi i marchi. Come visto sopra, i consumatori generalmente tendono a prestare più attenzione alla parte iniziale di un segno, in quanto il pubblico legge da sinistra a destra, il che rende la parte alla sinistra (la parte iniziale) quella che per prima attrae l’attenzione del consumatore. Conseguentemente, gli identici elementi iniziali dei marchi sono particolarmente importanti al momento di valutare il rischio di confusione tra i marchi.

Malgrado i segni in conflitto differiscano per le ultime due cifre ‘12’/’68’ e gli elementi figurativi del marchio contestato, occorre rilevare che tali elementi rivestono un ruolo di differenziazione limitato, atteso che non sono tali da riuscire a distogliere l’attenzione del consumatore medio dagli elementi figurativi e numerici che compongono il marchio.

Inoltre, occorre sottolineare che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute ad una struttura pressoché identica e la presenza dei componenti ‘MILLE’ e ‘9-’ assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Occorre, altresì, considerare che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente in marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (si veda sentenza del 22/06/1999, C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, paragrafo 26).

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e servizi (e viceversa), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici

e simili e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente.

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

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, e come già evidenziato nel capitolo d) relativo al carattere distintivo del marchio anteriore, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore.

Il 31/03/2015 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 05/08/2015.

L’opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l’uso del marchio anteriore in data 11/12/2015. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, REMUE, l’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l’opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5,

RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Jessica LEWIS Claudia ATTINÀ Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

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

EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER – Divisione d’Opposizione EUIPO 11.08.2016

EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER – Divisione d’Opposizione EUIPO 11.08.2016

L’opposizione è stata parzialmente accolta. Ad esempio per I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c’è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l’opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

L’opposizione non è stata accolta per quanto concerne ad esempio I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un’automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell’opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

OPPOSIZIONE N. B 2 528 605

G.T. Line – S.R.L., Via del Lavoro, 50-52, 40056 Crespellano (BO), Italia (opponente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italia (mandatario abilitato)

c o n t r o

Givi Srl, Via Salvatore Quasimodo, 45, 25020 Flero (BS), Italia

(richiedente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (mandatario abilitato).

Il 11/08/2016, la divisione Opposizione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. L'opposizione n. B 2 528 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 9: Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.

Classe 12: Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette.

Classe 18: Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valige; Zainetti.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 751 359 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta l'onere delle proprie spese.

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 751 359, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 12 e contro tutti i prodotti delle Classi 9 e 18. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l'Unione europea e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 478 893. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente concernente il marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l'Unione europea e alla registrazione del marchio italiano n. 1 478 893.

a) I prodotti

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

Registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985

Classe 9: Borse, custodie e contenitori per il trasporto di dispositivi elettronici portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di computer portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di apparecchi video; borse, custodie e contenitori per apparecchi fotografici; borse, custodie e contenitori per strumenti ottici; borselli per apparecchi cinematografici; borse, custodie e contenitori per computer; borse e custodie adattate per apparecchi fotografici; borse e custodie adattate per apparecchiature fotografiche; borse e custodie adattate per computer; borse e custodie adattate per telefoni cellulari; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) 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 disc, dvd e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, elaboratori elettronici; software; estintori f/c.

Classe 10: Borse [per i ferri] per chirurghi o medici; borse [su misura] per strumenti medici; valigette speciali per strumenti medici; valigette accessoriate per utensili medici; valigette accessoriate per utensili chirurgici; apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura f/c.

Classe 13: Custodie e contenitori per trasporto di armi da fuoco; custodie protettive e contenitori per armi da fuoco; casse per munizioni di grosse dimensioni; custodie e contenitori per fucili; custodie e contenitori per pistole; armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio f/c.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per utensili vuote, zaini e sacche, borse per i ferri vuote; sacchi a mano, sacchi da viaggio; cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria f/c.

Registrazione di marchio italiano n. 1 478 893

Classe 6: Cassette degli arnesi in metallo, casse in metallo.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per i ferri vuote, zaini sacche, sacchi a mano, sacchi da viaggio.

Classe 20: Contenitori galleggianti metallici, contenitori non metallici,

casse non metalliche.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.
Classe 12: Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Borse da sella per motocicli; Contenitori portapacchi per veicoli terrestri; Sacche per biciclette; Telai per portabagagli per biciclette.
Classe 18: Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valigie; Zainetti.

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

Gli Occhiali da sport e le Visiere antiabbaglianti sono compresi nell'ampia categoria di apparecchi e strumenti ottici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c'è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l'opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 12

I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un'automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell'opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

Le Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette hanno identica natura e stessa funzione generale delle borse e sacche del marchio anteriore. Esse hanno le stesse finalità e lo stesso modo d'uso e in alcuni casi possono avere la medesima origine commerciale. Pertanto sono simili.

I Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Telai per portabagagli per biciclette sono delle strutture, in generale metalliche, fissata al tetto di un'automobile, o applicate al telaio delle biciclette, delle motociclette, che servono ad assicurarvi borse, valigette, pacchi. Pertanto hanno natura e modalità d'uso diverse da tutti prodotti del marchio anteriore. Inoltre esse appartengono a settori industriali diversi che non sono tra di essi in competizione né si tratta di prodotti complementari. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 18

Gli Zaini; Borse; Bauli e valigie contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi).

Le Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli contestate sono comprese nell'ampia categoria di borse dell'opponente. Pertanto, sono identiche.

I prodotti Cinghie per bagagli; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio contestati si sovrappongono con articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le Sacche da viaggi contestate sono comprese nell'ampia categoria di sacche dell'opponente. Pertanto, sono identiche.

Gli Zainetti contestati sono compresi nell'ampia categoria di zaini dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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 che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni
Il territorio di riferimento è l'Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione

europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua Italiana.

Il marchio anteriore è un marchio complesso composto di elementi figurativi, quali la silhouette di una valigia, un globo terrestre stilizzato ed elementi verbali come le lettere EXPL-RER e CASES. Le lettere EXPL sono separate dalle lettere RER dal globo terrestre stilizzato che occupa evidentemente il posto della lettera "O" della parola EXPLORER la quale, pertanto, si situa in primo piano al centro stesso del segno dell'opponente. In basso a destra della parola EXPLORER appare, in caratteri decisamente più piccoli, la parola CASES, mentre la silhouette della valigia sembra restare sullo sfondo occupando la metà sinistra del segno.

Il segno contestato è un marchio figurativo caratterizzato dalla presenza di due quadrati affiancati di colore rispettivamente rosso e grigio al cui interno sono inscritte le parole GIVÌ ed EXPLORER. In particolare, la parola GIVÌ, inserita nel quadrato rosso, è scritta in caratteri dotati di un certo grado di fantasia, mentre la X di EXPLORER è rappresentata da due pennellate incrociate di colore rosso e in parte sovrapposte alle lettere E e P. Inoltre, il quadrato grigio ha sullo sfondo una sfumatura in grigio chiaro che ricorda l'ombra del profilo parziale di una sfera che potrebbe rappresentare anch'essa un riferimento al globo terrestre.

L'elemento figurativo della valigia stilizzata del segno anteriore sarà associato ad articoli di valigeria o altri dello stesso genere di cui alle Classi 12 e 18 del marchio anteriore.

Tenendo presente che i prodotti di cui si tratta sono prodotti di valigeria e borsetteria, questo elemento, con riferimento a questi stessi prodotti, deve considerarsi debole.

Per quanto riguarda la parola CASES, il pubblico di riferimento italiano non la assocerà ai prodotti di valigeria di cui sopra. In altri termini non vi individuerà il riferimento allo stesso concetto di contenitore portatile destinato a portare una diversità di oggetti che è il suo significato nella lingua inglese.

Con riferimento al segno anteriore, quindi, si può affermare che esso è composto da un elemento distintivo verbale, cioè le parole EXPL-O-RER e CASES ed elementi figurativi meno distintivi di natura puramente decorativa o descrittiva. In altri termini, l'elemento verbale EXPL-O-RER / CASES è l'elemento distintivo rispetto al resto degli elementi figurativi del segno anteriore.

D'altra parte, è necessario notare che la parola CASES occupa una posizione decisamente subordinata e di secondo piano rispetto alla parola EXPLORER e

all’elemento figurativo descrittivo costituito dalla silhouette della valigia. In questo senso si può affermare che questi due ultimi elementi sono parimenti dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto alla parola CASES.

Per quanto riguarda il segno contestato, si può affermare che esso è composto da due elementi verbali aventi un carattere distintivo normale, cioè le parole GIVI ed EXPLORER, ed elementi figurativi meno distintivi di natura, anche qui, puramente decorativa. Inoltre, va rilevato che gli elementi verbali succitati sono anche gli elementi dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ai quadrati rosso e grigio che fanno solo da sfondo alla parte verbale.

Visivamente, i segni presentano una certa somiglianza per il fatto che condividono le stesse lettere EXPL – RER. Tuttavia, essi differiscono sotto ogni altro aspetto visto che nessun altro elemento della domanda di quelli descritti più sopra trova una minima corrispondenza nel marchio anteriore.

Tuttavia, 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “EXPLORER” (per la “O” vale quanto detto sopra in quanto è del tutto inverosimile che il pubblico di riferimento si astenga dal pronunciare la figura del globo come una “o”), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “GIVI” e “CASES” che non hanno controparti nel segno opposto.

Pertanto, i segni presentano un grado medio di similitudine.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico di riferimento, cioè quello di lingua italiana, percepirà l’unico elemento verbale comune EXPLORER come la traduzione in inglese della parola italiana «esploratore» («[…] chi si dedica all’esplorazione di regioni ignote o scarsamente note […] ⇑ viaggiatore» (cfr. dizionario online «Treccani»). La parola GIVÍ non ha un significato ed è parola di fantasia.

Siccome gli altri elementi verbali CASES e GIVI non hanno significato per il pubblico italiano, questi non sono in grado di influenzare l’identità semantica derivante dalla presenza simultanea della parola EXPLORER in entrambi i segni a confronto, pertanto i segni sono concettualmente identici.

Dato che i segni sono risultati simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale nel suo insieme sebbene l'elemento figurativo della valigia sia debole per alcuni prodotti, come menzionato nel precedente punto c).

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti a confronto sono in parti identici o simili e in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni, considerati nel loro insieme, sono simili, in particolare, grazie all'identità concettuale e alla somiglianza fonetica. Infatti, per quanto riguarda il marchio anteriore, è molto probabile che il pubblico di riferimento faccia riferimento alla sola parola EXPLORER per indicare il prodotto, in quanto la parola CASES non significa nulla per tale pubblico ed è un elemento visivamente secondario.

Pertanto, viste le coincidenze tra i segni, si ritiene che le differenze visive e fonetiche tra i segni– limitate alle sole parole CASES and GIVÍ – non siano tali da scongiurare un rischio di confusione.

Il richiedente sostiene tuttavia che non vi sarebbe rischio di confusione in quanto l'elemento GIVI della domanda di marchio sarebbe sufficientemente conosciuto come segno distintivo della richiedente pertanto l'attenzione del consumatore italiano di riferimento non si concentrerebbe sulla parola EXPLORER che, invece, sarebbe piuttosto considerata come elemento che specificherebbe un particolare prodotto o una serie di prodotti del richiedente stesso.

Il diritto connesso a un marchio dell'Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell'Unione europea a partire da tale data.

Pertanto, nel valutare se un marchio dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell'Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione europea del richiedente.

Si rileva inoltre che (come menzionato dalla Corte, 06/10/2005, C 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32-34):

"L'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell'impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.
Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall'art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell'ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante.
Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l'impressione complessiva sarebbe, quasi sempre, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto."

Considerato quanto precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione dei marchi succitati dell'opponente.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne deriva che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

La registrazione di marchio italiano n. 1 506 303, per prodotti nelle Classi 9, 10, 13, 18;
La registrazione di marchio italiano n. 876 417, per prodotti nella Classe 18.

Dal momento che questi marchi sono identici a quello che è stato messo a confronto e coprono gli stessi prodotti del marchio anteriore internazionale n. 1 138 985 già preso in considerazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una proceduradi opposizione sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
La divisione Opposizione

Andrea VALISA Mauro BUFFOLO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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

CAFFITALY contro ITALYCAFE’- Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

CAFFITALY contro ITALCAFE’ – Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

marchio CAFFITALY contro marchio ITALCAFE’

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” . L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia **debole** dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’opposizione di Caffitaly System, marchio anteriore, è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 529 314

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 Gaggio Montano (Bologna), Italia (opponente), rappresentata da Ruffini Ponchiroli e Associati S.R.L., Via Caprera, 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Italy Cafe’ S.R.L., Via dei Partigiani 4, 25121 Bergamo, Italia (richiedente), rappresentata da Biesse S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 529 314 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 258 496, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 11 e 30 e contro una parte dei prodotti compresi nella classe 21. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 858 932. 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’opponente dell’Unione Europea n. 4 858 932.
a) I prodotti

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

Classe 11: Macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Caffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine per caffè espresso; macchine per il caffè; sorbettiere; recipienti elettrotermici; recipienti frigoriferi; teiere elettriche; gelatiere; frigoriferi elettrici; elementi d’ illuminazione; apparecchi per illuminazione; apparecchi ed impianti di essiccamento; pentole per cottura a vapore; apparecchi di cottura a vapore elettrici.

Classe 21: Caffettiere.

Classe 30: Caffè; caffè verde; caffè liofilizzato; caffè macinato; caffè freddo; caffè decaffeinato; caffè solubile; concentrati al caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; miscele di caffè; sorbetti [sorbetti]; sorbetti

[ghiacci edibili]; gelati alla frutta [sorbetti]; sorbetti [prodotti di confetteria]; miscele per la preparazione di sorbetti; riso; cereali; cereali lavorati; preparati fatti di cereali; prodotti da forno; pasticceria; pasticceria surgelata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria fresca; dolci pronti [pasticceria]; pasticceria e confetteria; zucchero; miele; gelati; confetteria, gelati; dolci gelati; gelati misti.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
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 considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura "Caffitaly" in caratteri standard all'interno di un perimetro rettangolare al di sopra del quale si trova un elemento figurativo ondulato e al di sotto la parola "system" in caratteri bianchi, dimensioni leggermente più ridotte e in un rettangolo nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura "ITALYCAFÈ" (la lettera "C" è di colore rosso mentre le rimanenti lettere sono di colore nero) al di sotto della quale si trovano un elemento figurativo di colore bianco, rosso e verde e, in dimensioni nettamente più ridotte e appena percettibili, le parole "Miscele pregiate. gusto italiano". Il marchio, inoltre, include nel centro in alto un elemento figurativo di colore bianco e rosso simile a un chicco di caffè stilizzato.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, malgrado le dimensioni leggermente più ridotte di alcuni di essi.

L'elemento "Miscele pregiate. gusto italiano" nel segno contestato occupa una posizione secondaria data la sua dimensione nettamente più ridotta rispetto

ai rimanenti elementi del segno.

Il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Ciò per esempio quando una sola parte o tutte le parti del marchio suggeriscono un significato concreto.

L'elemento "ITALY" presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a "Italia". Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d'essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L'elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà associato anch'esso all'Italia ricordando i colori della bandiera italiana ed è pertanto debole.

L'elemento "SYSTEM" presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a "sistema". Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all'apparato.

L'elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento. La Divisione d'Opposizione ritiene che tale elemento abbia un carattere ornamentale.

L'elemento "CAFÈ" del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a "caffè". L'elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l'elemento "CAFF" nel marchio anteriore sarà anch'esso associato dal pubblico di riferimento a "caffè". Si ritiene che tali elementi siano deboli per caffettiere, macchine per il caffè, caffè e prodotti alimentari che possono essere a base di caffè o che sono strettamente relazionati con il caffè. L'elemento "Miscele pregiate. gusto italiano" sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè. Pertanto, per il pubblico italiano tale elemento non è distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui entrambi includono le sequenze verbali deboli "CAF" e "ITALY" sebbene in posizione invertita nelle rispettive diciture dei marchi. Tuttavia, essi differiscono nell'addizionale lettera "F" e nella parola "system" del marchio anteriore, nella lettera "È" e nell'espressione "Miscele pregiate. gusto italiano" del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria) e negli elementi grafici e figurativi dei marchi che presentanto differenze notevoli e nei colori del marchio impugnato. Le differenze rilevate in termini di posizione delle lettere e perciò le sequenze verbali nelle rispettive diciture, la stilizzazione e colori così come di struttura dei due segni conducono a un'impressione visiva piuttosto diversa.

Considerato quanto precede si ritiene che i marchi sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, sebbene la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY”, presenti nelle rispettive diciture dei segni queste sequenze appaiono in posizione invertita cambiando completamente il ritmo è il suono della pronuncia delle diciture. Oltre alle differenze dovute alla posizione invertita delle sequenze verbali menzionate, la pronuncia dei segni differisce nel suono dell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nonché nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene non verrà pronunciata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria).

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo concettuale, il termine inglese “Italy” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”, perché è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, inglese, polacco, tedesco, ecc.) o è molto simile alla corrispondente parola nazionale (per esempio, sistema in italiano, portoghese, lituano e spagnolo, système in francese, sistem in rumeno, systém in ceco e slovacco, szisztéma in ungherese, systemet in danese, systeem in olandese, sistēma in lettone, süsteem in estone ecc.). L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, spagnolo, portoghese e francese, ecc.) o è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento (per esempio coffee in inglese, kaffee in tedesco, caffè in italiano, cafea in rumeno, kaffe in svedese, ecc.). Inoltre, data l’affinità con la parola inglese “coffee” si ritiene che il significato della parola “café” sarà compreso in tutti gli Stati membri. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà associato anch’esso dal pubblico di riferimento a “caffè”. L’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè dato il riferimento a caffè nella dicitura “ITALYCAFÉ”. Come segnalato in precedenza, tale elemento, tuttavia, passerà inosservato in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria. L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento.

In tal senso, tenuto conto del fatto che i vari elementi di cui si compongono sono deboli le coincidenze rilevate tra i segni possono condurre solo a un grado di somiglianza ridotto.

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione, ovvero per tutti i prodotti nelle classi 11 e 30.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I segni presentano solo limitati elementi di analogia. Essi, infatti, hanno una struttura e composizione diversa. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il fatto che i marchi abbiano in comune un certo numero di lettere non è di per se sufficiente per considerare detti marchi simili. Nel presente caso i marchi sono composti da elementi verbali e figurativi deboli combinati in modo diverso tra loro. In particolare, con riferimento agli elementi verbali, i marchi coincidono nell'elemento "ITALY" e nelle lettere "CAF" che sono parte dell'elemento "CAFF" nel marchio anteriore e "CAFÉ" nel segno impugnato. Tali elementi sono deboli e disposti in posizione invertita nei segni. Il marchio anteriore include altresì la parola "SYSTEM" che non ha corrispettivo nel marchio impugnato il quale a sua volta include l'espressione "Miscele pregiate. gusto italiano" che non è presente nel marchio anteriore (sebbene come segnalato anteriormente si ritiene che tale dicitura passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria). Inoltre, sebbene sia vero che in linea di principio gli elementi verbali hanno un maggior impatto sul consumatore rispetto a

quelli grafici/figurativi, gli elementi figurativi non possono tuttavia essere tralasciati specialmente quando gli elementi verbali in questione sono deboli. Gli addizionali e diversi elementi grafici/figurativi e i colori (nel caso del marchio contestato) presenti nei segni contribuiscono a differenziarli ulteriormente tra loro. Occorre, altresì, rilevare che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco modesto e che detto carattere distintivo è dato dalla specifica combinazione dei diversi elementi di cui si compone.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 006 246 per il marchio figurativo .

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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

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

il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

HUSKY contro ASHI – Divisione d'Opposizione EUIPO 03.05.2016

HUSKY contro ASHI – Divisione d'Opposizione EUIPO 03.05.2016

marchio **HUSKY** contro marchio **ASHI**

Il segno contestato **ASHI** è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l'appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere "a" ed "s", riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di "I", la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera "K". I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. E' opinione della Divisione d'Opposizione che esso possa, in virtù dell'espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l'espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.. Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

OPPOSIZIONE N. B 2 261 470

Husky of Tostock Limited, The Guildhall 34 Market Hill Framlingham Woodbridge, Suffolk IP13 9AZ, United Kingdom (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, Italia

(rappresentante professionale)

c o n t r o

Gaia, C.so Bologna n. 2, 12084 Mondovì (CN), Italia (richiedente), rappresentata da Guardamagna e Associati, Piazza San Pietro in Gessate 2, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 261 470 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 11 919 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25 e una parte dei servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052. 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.

a) I prodotti e servizi

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

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496

Classe 25: Camicie, calzoncini, gonne, camicette, pantaloni, giacche, mantelli, panciotti, cappelli, cravatte, biancheria intima; maglieria, pigiama, camicie da notte, indumenti per la notte, vestaglie, vesti da camera, cardigan, pullover, maglioni, bluse, costumi da bagno; vestiti, salopette, sopra-pantaloni, stivali, scarpe, sandali, pantofole, top, berretti, fazzoletti di seta, mantelline, grembiuli, jeans, calzini, scaldamuscoli, indumenti per la danza, polsini, fasce per la testa, guanti, guanti che coprono solo l’avambraccio, cinture; cappelleria e scarpe.

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture.

Registrazione di marchio italiano n. 420 052

Classe 25: Capi di abbigliamento esclusi jeans, stivali e scarpe.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berrette [cuffie]; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Bulloni per scarpe da calcio; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzerotti; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copricapo [cappelleria]; Copricolletti; Copriorecchie [abbigliamento]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta; Ferramenti per calzature; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Gabardine [indumenti]; Ghette; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti che coprono solo l’avambraccio; Guanti da sci; Guardoli per calzature; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie [indumenti]; Maglieria; Magliette da bagno; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Minigonne; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pannolini a mo’ di mutande per bebè; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pianete; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Sciarpe; Slip; Socchi; Soggoli [indumenti]; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tacchi; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Toghe; Tomaie; Tomaie di calzature; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Visiere [cappelleria]; Visiere [cappelleria]; Zoccoli [calzature].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
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 servizi che sono considerati 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.
c) I segni
Il territorio di riferimento è l'Unione Europea per quanto concerne la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496 e la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 e l'Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052.

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).

La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 concerne un marchio denominativo formato dal termine "HUSKY". La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496 consiste invece in un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione in bianco e nero della testa di un cane dalle orecchie a punta con la lingua fuori dalla bocca dall'espressione tranquilla. Il marchio italiano n. 420 052 oltre a presentare il medesimo elemento figurativo del marchio dell'Unione Europea n. 152 496, contiene, al di sotto di esso, la parola "HUSKY" raffigurata in lettere maiuscole di colore nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l'appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere "a" ed "s", riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di "I", la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a

metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera “K”.

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

Visivamente, i segni non coincidono in nessuno dei loro elementi, né verbali né figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato.

Per quanto invece concerne la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, una distinzione deve essere fatta. Per una parte del pubblico, tra i quali i consumatori di lingua italiana, come visto poc’anzi, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato. Tuttavia, per un’altra parte del pubblico rilevante, tra i quali i consumatori di lingua spagnola, non si può escludere che i marchi coincideranno solo nel suono della lettera “S”, in considerazione del fatto che le lettere “HU-” “-KY” da un lato e “A” dall’altro saranno pronunciate in forma differente.

Pertanto, la registrazione di marchio italiano n. 420 052 e, per una parte del pubblico rilevante, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e il marchio contestato sono simili in media misura. Per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, per una parte del pubblico rilevante i segni saranno invece simili in ridotta misura.

Infine, per quanto attiene alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, si rammenta che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché quest’ultimo marchio è puramente figurativo, non è possibile procedere alla comparazione fonetica con il marchio contestato.

Sotto il profilo concettuale, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052 saranno intese come facenti riferimento ad una particolare razza di cani originari delle regioni nord-occidentali della Siberia, chiamata per l’appunto “HUSKY”. Nel caso del marchio italiano, l’elemento figurativo non fa che rinforzare detto concetto, trattandosi di una raffigurazione stilizzata di un esemplare appartenente alla suddetta razza canina. Per quanto riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, in mancanza di elementi verbali atti a definire chiaramente il significato dell’unico elemento figurativo che compone il segno, esso sarà associato al concetto di un cane. Al contrario,

per quanto riguarda il marchio contestato, si deve notare come gli elementi verbali non presentino alcun significato, soprattutto alla luce della loro difficile interpretazione. Come già chiarito nella descrizione di cui sopra, le uniche lettere riconoscibili in quanto tali solo le lettere “AS” e, assai meno facilmente, una lettera “I” formato dall’ultimo degli elementi grafici del segno. L’elemento figurativo sarà associato a un concetto, fondamentalmente piuttosto vago, di canide di colore grigio. È opinione della Divisione d’Opposizione che esso possa, in virtù dell’espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l’espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.

Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi 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 dei marchi anteriori

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 sono 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 del territorio 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

I marchi in conflitto presentano assai limitate somiglianze, e solo da un punto di vista fonetico.

Visivamente, tutti i marchi in disputa sono stati riscontrati come dissimili. Per quanto riguarda almeno una parte dei prodotti in quesitone, ovvero quelli nella classe 25, detta circostanza assume un peso particolare. Infatti in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di elementi verbali aggiuntivi e delle profonde differenze nella raffigurazione degli elementi figurativi, assumono, come già rammentato, uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, non pare che i marchi siano facilmente associabili neppure per quanto riguarda i restanti servizi nella classe 35.

La Divisione d'Opposizione non può che ribadire le profonde differenze esistenti tra i marchi. Come visto nella sezione c) della presente decisione, i marchi sono pure concettualmente dissimili. Si è ritenuto infatti che non sia possibile concludere che i marchi evochino il medesimo concetto, dato che il marchio contestato non richiama, neppure lontanamente, il concetto di "HUSKY" o di cane presente nei marchi sui quali si basa l'opposizione. È evidente che il concetto di canide in sé sia assai vago, e ciò valga ancor di più considerando la postura, le forme e l'atteggiamento evocati dalle raffigurazioni in conflitto, che come visto sopra non presentano alcun collegamento tra loro.

Considerato quanto precede, e in particolare la diversa impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL Andrea VALISA
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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

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

il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

VILLE contro ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016

VILLE contro ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016

Il **marchio anteriore** è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17,

20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo De Pretto, Via Libertà 117, 36013 Piovene Rocchette (VI), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 573 239 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.
MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13 983 572. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 774 613. 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. 9 774 613 dell’opponente.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l’accumulazione, la regolazione o il comando del corrente elettrico; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; software per giochi elettronici; programmi per videogiochi; piattaforme software per creazione di reti sociali; programmi per videogiochi interattivi; programmi

per giochi elettronici scaricabili e piattaforme software per collegamento in reti sociali, accessibili via internet, tramite computer e dispositivi senza fili; software per caricamento, immissione, presentazione, visualizzazione, etichettatura, blogging, condivisione o fornitura d'altro tipo di supporti elettronici o informazioni in materia di comunità virtuali, giochi di denaro elettronici, divertimento ed argomenti d'interesse generale, tramite internet o altre reti di comunicazione con terzi; carte regalo codificate magnetiche.

Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria; abbigliamento, ovvero, t-shirt, felpe, calzini, giacche, camicie con bottoni, polo, vestiti, gonne, jeans, pantaloncini, pantaloni di felpa, cravatte, grembiuli, cinture, guanti, maglie e articoli di cappelleria.

Classe 41: Istruzione o divertimento; formazione; attività sportive e culturali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di divertimento, ovvero giochi per computer ed elettronici on-line, potenziamenti nell'ambito di giochi per computer ed elettronici on-line, nonché applicazioni di giochi nell'ambito di giochi per computer ed elettronici on-line; recensioni on-line di giochi per computer ed informazioni in materia di giochi per computer; portali di siti internet in materia di giochi per computer e giochi di denaro; servizi di divertimento, ovvero ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire attraverso giochi sociali per scopi ricreativi, di svago o di divertimento.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 16: Carta e cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere; articoli per ufficio; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché; pubblicazioni; pubblicazioni periodiche; pubblicazioni didattiche; pubblicazioni promozionali; pubblicazioni pubblicitarie.

Classe 28: Giochi; giocattoli; articoli da ginnastica non compresi in altre classi; articoli e attrezzature sportive; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazioni di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di riviste; Emissione di pubblicazioni; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di canzoni; Pubblicazione e giornalismo; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di testi musicali; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Servizi di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche on-line; Pubblicazione di spartiti musicali; Pubblicazione di carte geografiche; Edizione di pubblicazioni mediche; Pubblicazione di riviste su web; Pubblicazione di calendari di eventi; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di libri d'istruzione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili);

Pubblicazione di elenchi relativi al turismo; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Pubblicazione di copioni per uso teatrale; Prestito di libri e di altre pubblicazioni; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali.

Alcuni dei servizi contestati sono identici ai servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
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 servizi assunti essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
VILLE
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 un marchio denominativo raffigurante l'elemento verbale "VILLE".

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l'elemento verbale 'ZODIAKVILLE' in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d'animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Visivamente, il marchio anteriore "VILLE" è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell'elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere "ZODIAK" presenti solo nell'elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di

un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

I segni differiscono inoltre nella presenza di tutti gli elementi grafici, vale a dire nei caratteri di fantasia tridimensionali e nella presenza dei dodici esseri immaginari raffigurati nel solo marchio impugnato.

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

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "VILLE" che formano il marchio anteriore e sono riprodotte nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle prime sei lettere "ZODIAK" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore.

Pertanto, foneticamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, l'elemento verbale "ZODIAK" presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato verrà inteso dalla totalità del pubblico rilevante come il complesso delle dodici costellazioni, o segni, che compongono lo zodiaco. Questo perché l'elemento "ZODIAK" è molto simile o pressoché coincide con, ad esempio, la parola italiana "zodiaco", la francese "zodiaque" e la parola, traslitterata dalla lingua bulgara, "zodiak". Tale concetto è evocato anche dalla presenza delle dodici raffigurazioni, benchè assai stilizzate, che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Per quanto riguarda il marchio anteriore, per una parte del pubblico di riferimento, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, esso è privo di qualsiasi significato in tale territorio. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Invece, per un'altra parte del pubblico rilevante, come ad esempio i consumatori di lingua italiana e francese, il marchio anteriore "VILLE" sarà associato rispettivamente, in italiano a delle case signorili mentre in francese al concetto di città. Essendo poi il marchio anteriore "VILLE" riprodotto nelle ultime cinque lettere del marchio impugnato, è verosimile che questa parte di pubblico associ il termine "ZODIAKVILLE" a case dello zodiaco (italiano) ovvero a città dello zodiaco (francese). Pertanto, essendo i segni associati a un significato simile, ossia quello del vocabolo "VILLE" presente in entrambi i segni, questi saranno simili in ridotta misura.

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si

deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I segni in esame sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Dal punto di vista concettuale una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, riconoscerà un significato nel solo elemento “ZODIAK” del marchio impugnato mentre il segno anteriore è privo di qualsiasi significato. Pertanto, in questo caso, i segni saranno non concettualmente simili. Al contrario un’altra parte di pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua italiana o francese riconoscerà nei segni i significati del termine “ZODIAK” presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato e di “VILLE” del marchio anteriore e presente nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. In questo caso, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. I prodotti e servizi in esame sono assunti essere identici, diretti al grande pubblico con un medio grado di attenzione.

Il marchio anteriore “VILLE” è incluso nelle ultime cinque lettere del segno contestato “ZODIAKVILLE”. Tuttavia, sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Nel caso di specie si ritiene che i marchi producano una differente impressione complessiva. Tale conclusione deriva prima di tutto dalla presenza di numerosi elementi grafici nel marchio impugnato che non hanno controparte in quello anteriore, denominativo. Per quanto concerne gli elementi verbali “VILLE” e “ZODIAKVILLE” è opportuno evidenziare che la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Infine, la differenza nel numero delle

lettere (cinque nel marchio anteriore e dieci in quello contestato) ed il carattere di fantasia con effetto tridimensionale adoperato nel marchio impugnato contribuiscono ancora di più a differenziare i marchi in analisi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9176447 per il marchio denominativo FRONTIERVILLE.
• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9603382 per il marchio denominativo REWARDVILLE.
• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9000134 per il marchio denominativo FISHVILLE.
• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8707259 per il marchio denominativo FARMVILLE.
• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8531329 per il marchio denominativo PETVILLE.
• Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8507469 per il marchio denominativo YoVille.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi verbali aggiuntivi alla parola "VILLE" quali ad esempio "FISH-" o "FRONTIER" che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, indipendentemente dall'elenco di prodotti e servizi coperti dai suddetti marchi anteriori si deve notare che tutti i prodotti e servizi del marchio impugnato sono assunti essere identici a quelli dell'opponente. Pertanto, anche tenendo in considerazione i prodotti e servizi dei summenzionati marchi anteriori il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta.

Resta infine da prendere in considerazione l'argomento dell'opponente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale "VILLE", costituiscono una "famiglia di marchi" o una "serie di". Ad avviso dell'opponente, tale circostanza può generare un oggettivo rischio di confusione in quanto il consumatore, trovandosi di fronte al marchio contestato contenente lo stesso elemento verbale presente nei marchi anteriori, sarà indotto a supporre che anche i prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio provengono dall'opponente.

In effetti, il concetto di famiglia di marchi è stato analizzato in modo esaustivo dal Tribunale nella sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Va rilevato al riguardo che, qualora l'opposizione nei confronti di un marchio dell'Unione europea si fondi su più marchi anteriori, che presentano caratteristiche che consentono di considerarli come facenti parte di una stessa "serie" o "famiglia", il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori

appartenenti alla serie. Tuttavia, il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due condizioni.

In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell'uso di tutti i marchi appartenenti alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi sufficiente a costituire una "serie".

In secondo luogo, il marchio richiesto deve non soltanto essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie, o con un contenuto semantico diverso.

Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcuna prova circa l'uso di una famiglia di marchi "VILLE" e, inoltre, che l'uso di tale famiglia riguardi gli stessi settori coperti dal marchio impugnato. Pertanto, uno dei due requisiti cumulativi per dimostrare che i marchi anteriori in oggetto sono parte di una "famiglia di marchi" non è stato comprovato dall'opponente e detta rivendicazione deve quindi essere respinta nella sua totalità.

SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 93 RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL Andrea VALISA Michele M. BENEDETTI-ALOISI

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

AZZURRA contro AZZURRA – Divisione d’Opposizione EUIPO 23.05.2016

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 430 042

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE

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

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria*.

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

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

MOTIVAZIONE:

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

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio europeo n. 10 051 48

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria.*

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

b**) Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

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

C) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento per la quale i segni sono foneticamente identici e non possiedono alcun significato, quale, ad esempio, quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

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

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

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

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

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

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

Pertanto, i segni sono foneticamente identici

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

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

I marchi in disputa presentano identità fonetica e somiglianza visiva. Dal punto di vista concettuale, per la parte del pubblico rilevante presa in considerazione, ovvero quella di lingua danese, essi non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli. Al contrario, essi presentano numerosi elementi in grado di accomunarli. Di fatto la loro struttura dal punto di vista visivo è assai simile, considerando che le prime e le ultime lettere sono identiche. La differenza di maggior rilevanza è rappresentata dalle seconde e terze lettere, le quali nel caso del marchio contestato sono raffigurate in modo più originale,

essendo due lettere “A” con un orientamento orizzontale. Tuttavia, questa differenza grafica è controbilanciata dal fatto che ad esse corrispondono due lettere, ovvero la seconda e la terza “Z” del marchio anteriore, che saranno pronunciate in modo identico.

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

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

Poiché il diritto anteriore preso in considerazione, ovvero la registrazione del marchio europeo n. 10 051 481, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

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

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

La Divisione d’Opposizione

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

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.08.2016

ZANOTTI contro **GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN** – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.08.2016

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto 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 .

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

OPPOSIZIONE N. B 270

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano

(Fermo), Italia (opponente), rappresentata da **Giuliana Cantaluppi**, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da **Porta Checcacci & Associati S.p.A.**, Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 270 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: *Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo*.

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 213 792 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 213 792. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277 e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od

osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE]

Nel presente caso, la prova presentata dall'opponente consiste in un certificato di registrazione dell'Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo al suddetto marchio, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997.

In data 16/02/2016 l'Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, prorogato in data 05/04/2016 al 16/05/2016, in favore dell'opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo del marchio

L'opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che il suddetto marchio sul quale, inter alia, si basa l'opposizione sia stato oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione del marchio

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio anteriore.

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. 244 277 dell’opponente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti

Classe 25: *Calzature*

I prodotti contestati sono i seguenti

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo.*

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 1

Le *calzature* della classe 25 dell’opponente sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Gli *articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]* comprendono prodotti come borse, borsette, sacche per lo sport, portadocumenti, portafogli, portamonete, portachiavi, eccetera. Questi prodotti sono collegati alle *calzature* della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari delle *calzature*. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di calzature non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti *articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]*. **Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili**

I prodotti contestati *cuoio e sue imitazioni, pelli di animali* della classe 18 sono vari tipi di pelli di animali (o imitazioni). Si tratta di materiali grezzi. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio *calzature* in cuoio) non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere alquanto diversi. I suddetti materiali grezzi sono destinati ad un uso industriale piuttosto che ad essere direttamente acquistati dal consumatore finale. Tali prodotti sono distribuiti in punti vendita diversi ed hanno natura e scopo diversi da quelli delle *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione sono

dissimili

I contestati *bauli* sono grandi contenitori o scatole chiudibili, usati come bagaglio o per magazzinaggio; *gli ombrelli* sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un'asta centrale; *gli ombrelloni* sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i *bastoni da passeggio* sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; *le fruste* sono strumenti per incitare gli animali o infliggere punizioni corporali; *i finimenti* sono bardature con cui un animale aggiogato tira un veicolo o un attrezzo; *gli articoli di selleria* sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti della classe 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (deposito/magazzinaggio, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano). Inoltre, i prodotti in esame non sono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Lo stesso ragionamento si applica alle *valigie,* che sono pure dissimili. Questi prodotti sono considerati dissimili dalle *calzature* dell'opponente. Le *valigie* sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze delle *calzature*. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari

Prodotti contestati in classe 2

Le *calzature* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti

Le *calzature* dell'opponente hanno la medesima finalità degli *articoli di abbigliamento* e dei *copricapo* contestati: essi, infatti, sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli *abiti* o degli articoli di cappelleria di solito si aspettano di trovare *le calzature* nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia *articoli di abbigliamento* e *copricapo* che *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione 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 che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine "ZANOTTI", che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dai termini "GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN" riprodotti in caratteri neri maiuscoli poste all'interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questi elementi, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, tendenzialmente illeggibile come sono solite essere le firme. Anche nel caso del marchio contestato, dal punto di vista semantico una parte del pubblico rilevante comprenderà i termini "GIUSEPPE ZANOTTI" come aventi il significato di un nome maschile di origine italiana piuttosto diffuso ed un cognome, sempre di origine italiana. Il termine "DESIGN", di origine anglosassone, sarà invece inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la "progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: […]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali" (per quest'ultima definizione vedasi, tra gli altri, il Dizionario di Italiano *il Sabatini Coletti*, edizione online).

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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

L'elemento "DESIGN" del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l'estetica, questo elemento è non distintivo per questi nelle classi 18 e 25

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo "ZANOTTI". Tuttavia, essi differiscono nel termine altrettanto distintivo "GIUSEPPE" del marchio contestato, nel termine non distintivo "DESIGN" del medesimo e nei restanti elementi (il rettangolo e la firma illeggibile) del marchio contestato

Per quanto riguarda il marchio contestato e questi ultimi elementi, si tenga presente 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine "ZANOTTI", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "GIUSEPPE" del marchio contestato e delle lettere "DESIGN", le quali fanno però parte di un elemento non distintivo

Di conseguenza, i segni sono simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico nessuno dei due segni ha un significato, con l'eccezione del termine "DESIGN", che però è non distintivo. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni per almeno una parte del pubblico. Tuttavia, per un'altra parte del pubblico, e in particolare quella di lingua italiana, entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento al cognome "ZANOTTI", e pertanto sono da considerarsi concettualmente simili, nonostante la presenza nel marchio contestato del nome "GIUSEPPE", che sarà inteso come un nome maschile di origine italiana.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Il livello di attenzione del grande pubblico al quale sono

diretti i suddetti prodotti sarà medio mentre il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

A questo scenario parziale si deve aggiungere la somiglianza tra i segni, che deriva principalmente dalla coincidenza nel termine distintivo “ZANOTTI”, che costituisce il marchio anteriore nella sua interezza e un elemento normalmente distintivo del marchio contestato. La Divisione d’Opposizione non può esimersi dal notare che gli ulteriori elementi del marchio contestato non svolgano il medesimo ruolo, e in particolare l’elemento grafico della firma, che per sua natura svolge un ruolo secondario, come sottolineato nella sezione c) della presente decisione, e l’elemento non distintivo “DESIGN”.

Unico elemento aggiuntivo del marchio contestato di un certo peso nel confronto è il termine “GIUSEPPE”. Tuttavia, questo elemento sarà inteso come un nome maschile di origine italiana da almeno una parte del pubblico e messo in relazione con il cognome, sempre di origine italiana, “ZANOTTI”.

Si noti che 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, 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 due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un’origine comune

La Divisione d’Opposizione ritiene che la predetta circostanza sia di calzante applicazione al presente caso: **sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto 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).

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione e che pertanto l’opposizione sia parzialmente

fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta

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

- Registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo “LE ZANOTTI”, avente ad oggetto di protezione prodotti nella classe 25, ossia *articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria*.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio contestato, alla luce del fatto che contiene un elemento verbale aggiuntivo. Inoltre, gli ulteriori prodotti coperti da questo marchio che non sono stati oggetto di comparazione, ovvero *articoli di abbigliamento* e *cappelleria* che sono anch’essi chiaramente dissimili da quelli, rimanenti, rivendicati dal marchio contestato, ovvero *cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria.* Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, riguardo a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL	Andrea VALISA	Mauro BUFFOLO

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

FANTASY contro FANTASY SANDALS – Prima Commissione di ricorso EUIPO 18.08.2016

FANTASY SHOES contro FANTASY SANDALS – Prima Commissione di ricorso EUIPO 18.08.2016

Marchio anteriore è Fantasy Shoes Srl la cui azienda di riferimento si oppone alla registrazione del marchio Fantasy Sandals. Il marchio "FANTASY" dell'opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo; l'elemento "SANDALS" del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per "scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia". **La Divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione** e respingeva la domanda di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti contestati. La decisione era fondata sul fatto che tutti i prodotti contestati coincidono ("scarpe") o rientrano nella categoria a generale "calzature" ("sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia") di cui al marchio anteriore. I prodotti sono dunque identici.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso del 18 agosto 2016

Nel procedimento R 2765/2014-1

Georgios Alysandratos
Litous 11, Koropi
GR-19400 Atene
Grecia

Richiedente / Ricorrente
rappresentato da Anastasia Chronopoulou, 7 Sotiros Dios str, 18535, Piraeus, Grecia

contro

FANTASY SHOES S.R.L.
Piazza Martiri di Marzabotto, 63
I-51015 Monsummano Terme (Pistoia)
Italia

Opponente / Resistente
rappresentata da Antonio Petruzzelli, Corso Italia, 43, 20122, Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. 2 281 544 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 014 619)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da Th. M. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda del 25 luglio 2013, Georgios Alysandratos (in prosieguo "il richiedente") chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo: in colore grigio e blu, per contraddistinguere i seguenti prodotti, in seguito alla limitazione richiesta nel corso del procedimento:
Classe 25 – Scarpe; Sandali; Solette; Zoccoli [calzature]; Scarpe; Scarpe da spiaggia.

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio n. 164/2013 del 30 agosto 2013.

In data 26 novembre 2013 la FANTASY SHOES S.R.L. (in appresso "l'opponente") presentava opposizione alla registrazione del marchio in oggetto, relativamente ai suddetti prodotti, sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, RMUE.
L'opposizione era fondata sui seguenti marchi anteriori: Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:
• registrazione italiana n. 489 837 [sic n. 338 048] concessa il 5 dicembre 1984, e successivamente rinnovata, nelle Classi 18 e 25 per "calzature, articoli di pelletteria e borsetteria";
• registrazione internazionale n. 489 837, concessa il 5 dicembre 1984 e successivamente rinnovata ed estesa all'Unione europea, nelle Classi 18 e

per “borse, valigie, portafogli, porta monete, borse di pelle, cuoio e loro imitazioni, scarpe, pantofole, scarponi”.

Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:
• registrazione italiana n. 502 110, concessa il 21 dicembre 1988 e successivamente rinnovata, nella Classe 25 per “calzature, compresi gli stivali e le pantofole”;
• registrazione internazionale, n. 533 032, concessa il 21 dicembre 1988, successivamente rinnovata, nella Classe 25 per “stivali, scarpe e pantofole”.
L’opponente faceva valere che i marchi in conflitto sono letteralmente e foneticamente identici tralasciata la dicitura descrittiva “sandals”, perché entrambi sono composti dalla parola “FANTASY” e presentano righe orizzontali. I prodotti sono in parte identici (“scarpe” e “calzature”) e in parte simili (“abbigliamento e cinture”). **Il marchio “FANTASY” dell’opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo**, anche tramite licenziatari e siti internet di e-commerce. Sulla base di un’impressione complessiva, sussiste un rischio di confusione. A riprova l’opponente depositava vari allegati (copie dei certificati di registrazione, tabella del fatturato per stagione della collezione FANTASY in vari paesi; copia della domanda di partecipazione alla fiera “THE MICAM” tenutasi a Milano dal 15 al 18 settembre 2013 e alla fiera “International Event for Shoes & Accessories”,tenutasi a Düsseldorf il 13 settembre 2013; estratto dal sito internet della fiera “THE MICAM”; diversi estratti da siti di e-commerce e dal sito “ brands4friends”).
Con trasmissioni in data 5 e 6 giugno 2014 (ripetute il 23 giugno), il richiedente presentava le proprie osservazioni in lingua inglese, accompagnate da vari allegati. Il 15 luglio 2014 l’Ufficio informava il richiedente che le sue osservazioni non sarebbero state prese in considerazione poiché non erano state tradotte nella lingua del procedimento (regola 96, paragrafo 1, REMC) e ne trasmetteva copia alla opponente solo a titolo informativo. Il 18 luglio 2014 il richiedente presentava le sue osservazioni in lingua italiana, che venivano trasmesse all’opponente a titolo informativo.
Con decisione in data 1 settembre 2014 (in appresso “la decisione impugnata”) la divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti contestati. La decisione era fondata sui seguenti motivi:
Per motivi di economia procedurale, si esamina in primo luogo l’opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. 502 110.
Tutti i prodotti contestati coincidono (“scarpe”) o rientrano nella categoria generale “calzature” (“sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia”) di cui al marchio anteriore. I prodotti sono dunque identici.

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Comparazione dei segni

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella dicitura “FANTASY”, dato che il cavalluccio marino stilizzato di colore azzurro con righe orizzontali bianche, del marchio contestato, sarà agevolmente percepito come “S”. I segni differiscono, invece, nelle loro ulteriori componenti: la stilizzazione grafica del componente verbale

“FANTASY”; lo sfondo rettangolare del marchio anteriore; la combinazione di lettere “ANDALS”, scritta in caratteri stilizzati e molto piccoli, vicino alla parte superiore del cavalluccio marino azzurro; i due puntini posizionati alle estremità della parola “FANTASY” nel marchio impugnato.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola “FANTASY” presente identicamente in entrambi i segni, posto che- come rilevato sopra- la lettera collocata tra “FANTA-” e “Y” nel marchio impugnato sarà agevolmente intesa quale “S”. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono della dicitura “SANDALS” del marchio impugnato, che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore. Come detto, il cavalluccio marino sarà oggetto di autonoma pronuncia nella trasmissione orale del segno, in quanto percepito e pronunciato quale mera lettera “S”.

Sotto il profilo concettuale, la dicitura “FANTASY” comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di “facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà”, attesa la sua quasi identità rispetto all’equivalente linguistico italiano “fantasia”. La combinazione “SANDALS” di cui al marchio impugnato sarà intesa nel significato di “calzatura estiva leggera, maschile e femminile, costituita da una sola fermata al piede da strisce o fasce di cuoio, pelle o altro materiale, variamente sagomate, che lasciano più o meno liberi e scoperti le dita e il tallone” , anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile (“sandalo/i”, v. Vocabolario della Lingua Italiana Treccani). La rappresentazione stilizzata del cavalluccio marino richiamerà l’omonimo pesce marino scientificamente noto come ippocampo. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente simili.
Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.
Elementi distintivi e dominanti dei segni
La dicitura “FANTASY”, comune ai due segni, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune.
L’elemento “SANDALS” del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per “scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia”. Il pubblico capisce il significato dell’elemento e non presterà la stessa attenzione a tale elemento privo di capacità distintiva, ma si rivolgerà agli altri elementi, più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento privo di capacità distintiva è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione.
In entrambi i marchi la componente “FANTASY” costituisce l’elemento dominante, in quanto dotato di maggiore impatto visivo, in virtù della sua posizione centrale e delle sue maggiori dimensioni rispetto agli altri elementi figurativi e denominativi.

Carattere distintivo del marchio anteriore
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo

intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, non è necessario valutare le prove presentate e la valutazione si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. Il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento verbale che una parte dei consumatori potrebbe percepire come allusivo.
Rischio di confusione
I prodotti che risultano identici sono diretti al grande pubblico, avente un livello di attenzione medio.
I segni presentano significative analogie. Essi condividono la medesima componente verbale “FANTASY”, che, pur potendo essere intesa da una parte dei consumatori quale allusiva delle caratteristiche di originalità e arbitrarietà dei prodotti rilevanti, costituisce l’elemento dominante di entrambi i segni. Inoltre, occorre rilevare che le componenti grafiche dei due marchi, quali lo sfondo rettangolare nel marchio anteriore e i due puntini posizionati alle estremità della parola “FANTASY” nel marchio stilizzato, cosi come la stilizzazione grafica delle due componenti verbali “FANTASY” svolgono un ruolo decisamente ancillare, poiché si tratta di elementi tutt’affatto ordinari e non suscettibili di colpire l’attenzione visiva del consumatore. A tal riguardo, cale rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289).
Ne discende che l’opposizione basata sulla registrazione italiana anteriore n. 502 110 è fondata e il marchio impugnato è respinto per tutti i prodotti contestati. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori, né il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In data 29 ottobre 2014, il richiedente proponeva ricorso, facendo pervenire la memoria contenente i relativi motivi in data 30 dicembre 2014.
L’opponente presentava osservazioni di risposta in data 16 marzo 2015.

Conclusioni e argomenti delle parti

Il richiedente chiede l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento della domanda di registrazione per i prodotti in contestazione, facendo valere i seguenti motivi:
La decisione impugnata è viziata di errori e contraddizioni nei motivi e nella sua valutazione del rischio di confusione.
È contestato che i prodotti in paragone siano identici. Il marchio anteriore è registrato per sottocategorie differenti della Classe 25, in particolare “calciature, tra cui compresi: stivali e pantofole” , mentre il marchio contestato è registrato per “ scarpe, sandali, suole, zoccoli, scarpe da spiaggia” . La decisione impugnata non ha preso in considerazione la destinazione e la finalità dell’utilizzo dei prodotti rispettivi.
La decisione impugnata ammette che l’unico punto di somiglianza fra i marchi

è l’uso del termine “FANTASY” e che i marchi differiscono nel resto. Nonostante ciò ritiene, in modo contradittorio, che i marchi siano simili, allorché l’unico punto di somiglianza, ossia la dicitura “FANTASY”, è privo di carattere distintivo, in quanto concetto generico e comunemente utilizzato, persino in Classe 25.
Sotto il profilo visivo, il marchio contestato è caratterizzato da vari elementi distintivi che lo differiscono notevolmente dal marchio anteriore: 1. L’etichetta con la parola “Fantasy” , differenziandosi completamente in modo visivo e sonoro dal marchio richiesto con la parola “Sandals”; 2. La lettera “S”, comune nei termini “Fantasy” e “Sandals”;

La forma di un ippocampo, che viene percepito principalmente come ippocampo e poi come la lettera “S”, ciò che rende il marchio singolare e distintivo; 4. Il marchio è in colore e di contrasto blu; 5. I due puntini; 6. L’assenza di sfondo. I marchi differiscono sostanzialmente in tutti i loro elementi: il marchio anteriore è in bianco e nero, in corsivo, con uno sfondo di linee orizzontali, ove spiccano le lettere “F”, “N , “T” e “Y”. La conclusione che siano simili è infondata.
Sotto il profilo orale, la dicitura “SANDALS”, verrà letta e pronunciata, dato che su lettera iniziale “S” è comune ad entrambi le parole “Fantasy” e “Sandals”. Non vi è somiglianza sonora tra il marchio anteriore costituito da una parola ed il marchio richiesto, costituito da due parole che a causa della loro posizione e illustrazione, si pronuncino insieme.
Sotto il profilo semantico, il marchio richiesto include elementi distintivi, che lo circoscrivono concettualmente, differenziandolo da quello anteriore, come ad esempio la parola “SANDALS” e l’ippocampo – la lettera “S” – che rinvia all’omonima specie marina. Di conseguenza, non vi è coincidenza sul piano concettuale. La diciture “FANTASY” , l’unico elemento in comune, è priva di carattere distintivo inerente giacché si tratta di un termino generico. Visto su debole carattere distintivo, non può godere di un ampio ambito di protezione. Un termino così generico, corrente e comune, usato in numerosi marchi, non può creare confusione. Ammettere il contrario, sarebbe in contradizione alla volontà del legislatore, che non era di conferire tutela di uso esclusivo a diciture, tali come la parola “FANTASY”, utilizzata in numerosissimi marchi. È pertanto infondata la conclusione di somiglianza concettuale tra i marchi.
In conclusione, i marchi si differenziano in tutto, mentre l’unico elemento in comune, ossia l’elemento verbale “FANTASY”, viene illustrato in modo completamente diverso. Il fatto che i marchi coincidono oralmente in parte, non è sufficiente di per sé per concludere che i marchi, visti ognuno in modo globale, siano simili (v. 23/10/2002, T-6101, Matratzen); devono essere anche presi in considerazione, fra altri, le peculiarità intrinseche di ogni componente, comparandole con le peculiarità intrinseche di altri elementi. Il marchio richiesto è composto da più elementi figurativi in vari colori (ippocampo, punti, caratteri colorati), di modo ché valutati globalmente, i marchi sono visualmente dissimili (v. 23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 35 38). In una valutazione globale trattasi di due marchi completamente diversi, che non presentano nessuna somiglianza visuale, verbale o raffigurativa, anche se includono la stessa parola (“FANTASY”).

La decisione impugnata è viziata da errore nella motivazione, giacché, mentre

menziona la maggior parte delle differenze fra i marchi e ammette che l'unico punto in comune è il termine "FANTASY", non procede alla valutazione globale dei marchi e ritiene in modo contradittorio che siano simili (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).
Riguardo all'elemento distintivo dei marchi: la dicitura "SANDALS" è uno degli elementi essenziali e non trascurabili del marchio richiesto, trattandosi della seconda componente dell'elemento verbale, con posizione distintiva autonoma. L'elemento "SANDALS" è determinante nella percezione globale del marchio richiesto e la decisione impugnata ha errato nel ritenere che sia privo di capacità distintiva, e nell' ignorarlo nella valutazione visuale, fonetica e semantica e nella valutazione globale del rischio di confusione.
Riguardo all'elemento dominante: la decisione impugnata ha errato nel ritenere che l'elemento verbale "FANTASY" sia l'elemento dominante dei marchi "per le sue dimensioni e posizione" , ignorando tutti gli altri elementi del marchio (inclusa la parola "SANDALS"), per basare la comparazione solamente sul lemma comune "FANTASY". Pur supponendo che tale elemento sia dominante, la comparazione dei segni non può trascurare gli altri elementi (la parola "SANDALS", la tipografia peculiare, i colori, l'ippocampo, ecc.), importanti nell'impressione generale che genera il marchio richiesto.
La parola "FANTASY" non è dotata di carattere distintivo intrinseco forte. Trattandosi di un termine avente un significato generico laudativo, che viene usato in centinaia di marchi registrati in tutte le classi, incluso nella Classe 25, non può godere di ampio ambito di protezione.
La decisione impugnata è anche viziata da errore e contraddizione laddove ritiene, da una parte, che la componente "FANTASY" sia l'elemento dominante di forte carattere distintivo e di maggior risonanza, in quanto il consumatore percepirebbe i prodotti tutelati come " …vivaci, splendidi, originali, fuori dall'ordinario…" (pagina 3/6, punto c, paragrafo 2), dunque come allusiva delle peculiarità dei prodotti, e d'altra parte, nell'affermare che il marchio anteriore goda "di un carattere distintivo normale". Secondo la giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che la combinazione del termine "FANTASY" (concetto generico e indefinito, di debole carattere distintivo e di un impatto ridotto sulla percezione dei consumatori), con scarsi elementi figurativi, rende il marchio anteriore privo di carattere distintivo. In relazione ad elementi di debole carattere distintivo, anche il rischio di associazione o di confusione è debole (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).
Viene contestata anche l'affermazione della decisione impugnata in relazione alle "proprietà ausiliari" delle altre caratteristiche, in particolare la parola "sandals". La dissomiglianza dei segni risulta dalle numerose differenze sostanziali, in parte menzionate nella decisione impugnata (lo sfondo, i punti, la peculiare illustrazione grafica e la parola "SANDALS"), e in parte omessi (la rappresentazione della lettera "S" a forma di ippocampo). I marchi sono dissimili, poiché si differenziano in tutti elementi, con eccezione della parola "FANTASY", comune a centinaia di marchi registrati in tutte le classi.
Nella fattispecie, gli elementi verbali non hanno maggior impatto nella percezione del consumatore. Non esiste una regola generale sul primato degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi. La sentenza 14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, citata nella decisione impugnata, non può applicarsi

nella fattispecie. In effetti, nel marchio anteriore gli elementi figurativi sono potenti, e nel marchio richiesto sono addirittura indissolubili da quelli verbali, poiché la lettera “S” delle parole “FANTASY” e “SANDALS”, raffigurata da un ippocampo, fa parte dell’elemento verbale e di quello figurativo, in modo ché l’elemento verbale e gli elementi figurativi sono indissolubilmente correlati. Conseguentemente, i marchi in esame non sono confondibili.
La memoria imperfetta dei marchi che manterrà il consumatore non determinerà un rischio di confusione, bensì una chiara differenziazione fra i marchi, viste le numerose e importanti differenze che li distinguono.
Il principio d’interdipendenza trova applicazione solo nel caso vi sia un basso livello di similarità fra i marchi. Nella fattispecie, viste le numerose differenze fra i marchi che hanno in comune solo l’elemento “Fantasy”, si deve ritenere che non sussiste somiglianza alcuna fra i marchi. Pertanto, si deve concludere che non sono riunite le condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, anche se i prodotti fossero altamente similari.
La richiedente presentava, tra altri, la lista delle esportazioni e dei paesi di attività commerciale per gli anni 2012 e 2013, l’opuscolo e il catalogo dei suoi prodotti per l’estate 2014, e brani tratti dal suo sito web con l’elenco dei prodotti offerti.
L’opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso, e di confermare integralmente la decisione contestata, per le seguenti ragioni:
I prodotti “scarpe” del marchio impugnato sono identici alle “calzature” del marchio anteriore, non solo poiché appartengono alla medesima classe, ma piuttosto perché trattasi di categorie merceologiche identiche, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento. Tale conclusione è valida anche per gli altri prodotti del marchio impugnato: “sandali; scoffe; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia” .
Dal punto di vista visivo, l’elemento comune ai due marchi è la dicitura “FANTASY”, che rappresenta il cuore di entrambi i marchi, ed il loro elemento principale e distintivo. La dicitura “SANDALS” del marchio richiesto – oltre ad essere in caratteri piccoli, situata a destra e in alto rispetto alla parola “FANTASY” e quindi di poca leggibilità – è di natura descrittiva, e dunque totalmente priva di capacità distintiva e incapace da differenziare i marchi. Salvo alcune differenze grafiche, l’impressione generale determinata dal confronto grafico dei due marchi appare molto simile.
Dal punto di vista fonetico, anche laddove la S della parola “FANTASY” del marchio impugnato fosse rappresentata dalla stilizzazione di un ippocampo, la parola nel suo complesso sarebbe letta e pronunciata come “FANTASY”, e quindi del tutto identica al marchio anteriore.
Dal punto di vista concettuale, il significato che il pubblico di riferimento attribuisce alla dicitura comune “FANTASY” sarà simile. L’argomento del richiedente, quando afferma che il termine “FANTASY” sia “un termine generico senza alcun elemento descrittivo dei prodotti o servizi, che non può godere di ampio ambito di protezione causa del suo debole carattere distintivo”, vale invece per la parola “SANDALS” del marchio impugnato, totalmente descrittiva, pertanto priva di carattere distintivo. La dicitura “SANDALS” è solo una inutile aggiunta descrittiva al cuore del marchio “FANTASY”, parola di spiccata originalità, proprio perché evoca concetti di fantasia e di

arbitrarietà, collocandosi al di fuori di quelle che fanno riferimento alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti.
Riguardo agli elementi distintivi e dominanti dei marchi, la parola descrittiva “SANDALS” non può conferire originalità al marchio. La decisione impugnata ha giustamente sottolineato che “(S)andals” è priva di carattere distintivo per i prodotti e dotata di un impatto visivo molto limitato in virtù delle piccole dimensioni e della posizione decentrata. Complessivamente i segni appaiono quindi quasi identici, posto che l’elemento distintivo per entrambi è la parola “FANTASY” che, salvo piccole variazioni grafiche, compare in entrambi i marchi.
Sussiste rischio di confusione per il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, che deve affidarsi all’immagine imperfetta conservata nella propria memoria.

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile.
La decisione impugnata ha dapprima esaminato il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, rispetto al marchio anteriore italiano, n. 502 110. La Commissione procederà nello stesso modo.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato», in quanto il «rischio di confusione» include il «rischio di associazione con il marchio anteriore».
Infatti, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
Pubblico di riferimento
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25 e 26).
Nel caso di specie, il territorio rilevante è l’Italia, poiché il marchio anteriore è registrato in tale Stato membro. Peraltro, atteso che i prodotti di cui trattasi nella specie si dirigono al grande pubblico e sono acquistati in negozi di grande distribuzione, ma anche presso negozi più specializzati, il consumatore di riferimento è il consumatore medio italiano, normalmente informato nonché ragionevolmente attento e avveduto. Il suo livello di attenzione sarà di un grado medio in relazione a questi prodotti.

Comparazione dei prodotti
Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la

relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita. È necessario stabilire se il pubblico possa ritenere che essi provengono dalla medesima impresa (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).
Il marchio anteriore è registrato per la categoria generale "calzature" della Classe 25, e, tra altri, per le sottocategorie " stivali e pantofole" .
La Commissione conferma che i prodotti contestati "Scarpe" sono identici a quelli del marchio anteriore, non perché appartengono alla stessa classe, ma perché coincidono con la categoria merceologica generale " calzature" .
Gli altri prodotti, "Sandali; Zoccoli [calzature]; Scarpe da spiaggia" rientrano nella stessa categoria merceologica generale, trattandosi di varie tipologie di calzature estive.
I prodotti "Solette", sono accessori di calzature, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento, e sono pertanto, per lo meno altamente simili alle "calzature" del marchio anteriore.

Comparazione dei segni
Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (v. 12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 40, e giurisprudenza ivi citata).
Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen,

EU:T:2002:261, § 35).
I segni da porre a confronto sono i seguenti:

Domanda di marchio contestata Marchio anteriore italiano
Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “Fantasy Sandals”, scritta in caratteri leggermente stilizzati, ove la lettera “S”, comune a “Fantasy” e “Sandals”, è rappresentata da un ippocampo di dimensioni più grandi e di colore azzurro contrastante con righe orizzontali bianche, cosi come la parola “Sandals”, scritta in caratteri più piccoli, situata nella parte superiore destra della parola “Fantasy”. Posizionati alle estremità della parola “FANTASY” , ci sono due puntini.
È pacifico fra le parti che la dicitura “FANTASY”, comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di “facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà”, attesa la sua quasi identità rispetto all’equivalente linguistico italiano “fantasia”. È pure pacifico che la dicitura comune “FANTASY”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positivi dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune. La dicitura “FANTASY”, comune ai due segni, potrebbe dunque essere percepita dal pubblico di riferimento come una evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti de quibus (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).
È anche pacifico fra le parti che l’elemento “SANDALS” del segno impugnato sarà associato a una particolare tipologia di calzature estive , anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile (“sandalo/i”). La dicitura si riterrà descrittiva di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tale concetto di per se privo di capacità distintiva intrinseca. Tuttavia, pur inerentemente privo di capacità distintiva, tale elemento può avere un impatto nella percezione d’insieme del marchio contestato, indotto accessoriamente dal suo posizionamento o delle sue caratteristiche grafiche.
Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio contestato una parte o elemento che prevalga sull’altra in modo da dominare l’impressione d’insieme. Da un lato, infatti, i caratteri utilizzati per gli elementi verbali “Fantasy” della parte centrale sono più nitidi e facilmente leggibili rispetto alla parola “Sandals”, in caratteri più piccoli. La rappresentazione di un ippocampo, in dimensioni più grandi degli altri caratteri, è un elemento grafico e verbale, dato che sarà agevolmente percepito come la lettera “S” e che, a causa della sua dimensione e del colore contrastante azzurro, catturerà immediatamente l’attenzione del pubblico. D’altro canto, proprio per la combinazione grafico-verbale del suo colore azzurro contrastante e dell’ ippocampo, la parola “Sandals”, presente nella parte superiore destra del segno in questione, nonostante le dimensioni ridotte dei caratteri che ne rendano la leggibilità meno agevole, guadagna in originalità e capacità distintiva, in modo da essere inclusa, in certa misura, nella percezione del pubblico.

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determina da solo l'impressione d'insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T 81/10, Air Force, EU:T:2011:229, § 30).
Il marchio anteriore consiste, secondo il suo verbale di deposito, "nella figura di un rettangolo formato da linee parallele all'interno del quale vi è iscritta a caratteri di fantasia la dicitura FANTASY". I caratteri sono in corsivo, molto stilizzati, ove spiccano le lettere "F", "N", "T" e "Y".
Se ne deve pertanto concludere che anche per il marchio anteriore, l'elemento figurativo consistente in una etichetta con righe parallele orizzontali, pur banale in se stesso, cosi come la stilizzazione grafica, sono elementi non trascurabili nell'impressione d'insieme, che devono essere presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.
In quanto al raffronto visivo dei segni, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovverosia l'espressione "SANDALS", la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché i puntini e i colori nero e azzurro contrastanti, e infine, la lettera "S" raffigurante il disegno di un ippocampo, che costituisce il nesso fra le parole "FANTASY" e "SANDALS" . D'altra parte, l'etichetta rettangolare formata da linee parallele e la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore non trovano corrispondenza nel marchio richiesto.
Tuttavia, questa Commissione è dell'avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all'interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura "FANTASY" , comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.
Allo stesso modo, anche se gli rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei prodotti considerati, non è possibile concludere che l'attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra le marchi in paragone, risultante dall'elemento comune "FANTASY". Quindi, anche se l'elemento comune denominativo "Fantasy", è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.
Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell' elemento denominativo comune "FANTASY" conferisce ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.
Sotto il profilo fonetico, la componente figurativa del marchio impugnato non è soggetta a valutazione fonetica. La pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura "FANTASY", che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che la struttura sillabica e il ritmo del marchio richiesto è allungato se si pronuncia anche la dicitura "SANDALS". Tuttavia, è anche vero che i segni coincidono nella pronuncia della dicitura FANTASY e sono dunque simili ad un certo punto dal punto di vista fonetico, anche se il marchio contestato verrebbe pronunciato "FANTASY SANDALS", come fa valere il richiedente.

Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi “FANTASY” e “FANTASY SANDALS” hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, “Fantasy sandals” facendo, precisamente, riferimento ad una tipologia di scarpe fantasiose. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura dell’ ippocampo, è giocoforza notare che questa figura, in sé, evoca il concetto di mare, spiaggia, in modo ché il consumatore vedrebbe un’allusione alla natura delle calzature, ossia calzature estive, sandali di spiaggia, dunque un richiamo alla natura delle calzature in oggetto. I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di “fantasia”, anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto comunemente usato nel mercato.
Dalle suesposte considerazioni, la Commissione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine “Fantasia”. Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, questa Commissione ritiene che essi non siano in grado da annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi, certo ridotta, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione
L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Per quanto concerne i segni, questa Commissione ha ritenuto che tra essi è possibile ammettere che esiste un grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell’elemento denominativo non particolarmente distintivo “Fantasy” che, da un lato, costituisce l’unico elemento verbale del marchio anteriore e uno degli elementi centrali del marchio figurativo del richiedente.
Con riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, la richiedente sostiene, in primo luogo, che il termine “Fantasy” sarebbe intrinsecamente descrittivo per tutti i prodotti in oggetto e che, di conseguenza, la presenza di un elemento simile nel marchio posteriore non determinerà un rischio di confusione. Tuttavia, la Commissione ritiene che, sebbene la parola “fantasy” abbia una connotazione evocativa e laudativa, essa non può ritenersi direttamente descrittiva e conserva un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.
Va poi richiamato che la Commissione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo

“Fantasy” e, dall’altro, il marchio contestato figurativo “Fantasy Sandals”.
Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T 557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42 43; 16/03/2005, T 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura “FANTASY” occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).
Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Commissione rileva che, data la identità e alta affinità dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un’attenzione particolarmente elevata nell’acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.
Anche se si supponga, quod non, che il marchio anteriore “FANTASY”, sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l’unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l’elemento iniziale del componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, dal lemma “Sandals” e per lo meno tanto visibile quanto la raffigurazione dell’ ippocampo.
Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola “FANTASY”, visto il principio di interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o altamente affini, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.
In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di scarpe estive, del marchio dell’opponente.
Dal momento che l’opposizione merita d’essere integralmente accolta nella misura in cui si fonda sul marchio anteriore italiano n. 502 110, la Commissione non reputa opportuno, per ovvie ragioni di economia procedurale, procedere all’esame delle prove di reputazione addotte dall’opponente, né all’esame del rischio di confusione sulla base degli altri diritti anteriori, o sulla base dei motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Spese
La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai

sensi dell’articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, il richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso per l’importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 euro). Quanto al procedimento di opposizione, la determinazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata.

Dispositivo
Per questi motivi,

LA COMMISSIONE
così decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiedente è tenuta a rifondere all’opponente la somma di 550 EUR.

NEON contro NEOX VISION – Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016

NEON – NEOX VISION – Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016

Neon contro Neox Vision

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dalla parola ‘neon’ in caratteri stilizzati ricurvi. Si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell’impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato.
Sotto il profilo concettuale, la parola **‘NEON’** del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all’illuminazione. I marchi concettualmente non sono simili. Il marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l’elemento dominante del marchio impugnato ‘**NEOX**’ non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i

marchi e a escludere così un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 322 736

Neotric di Stefanini Gabriele, Via Mottarone, 36/A, 28041 Arona (NO), Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale Avv. Laura Turini, Viale Matteotti, 25, 50121 Firenze (FI), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Antonio Cairoli, Via San Zefferino Papa, 41, 00167 Roma, Italia (titolare), rappresentato da Giambrocono & C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergamo, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 322 736 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della registrazione internazionale che designa l'Unione Europea n. 1 160 522. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 518 648. 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.
a) I prodotti

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

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici ed ottici, compresi occhiali da sole ed occhiali da vista, parti ed accessori relativi, tranne microscopi elettronici e parti relative; apparecchi e strumenti di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti atti a condurre, interrompere, trasformare, accumulare, regolare e controllare elettricità; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori d cassa, macchine calcolatrici,

estintori.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 28: Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; tranne puzzle.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali di protezione e/o anti-riflesso, occhiali da sole, occhiali, occhiali di protezione e loro parti e accessori, ovvero lenti sostitutive, asticelle per le orecchie, montature, placchette; custodie specialmente adattate per occhiali di protezione e/o antiriflesso, occhiali da sole e occhiali, e loro parti e accessori; guanti sportivi; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il 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, macchine calcolatrici, materiale informatico, computer; software; estintori.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
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 ritenuti essere identici sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in particolare per alcuni prodotti di carattere tecnico/scientifico e specialistico o relazionati con la sicurezza.

c) I segni

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 un marchio figurativo costituito dalla parola 'neon' in caratteri stilizzati ricurvi. Tale parola è preceduta da un elemento figurativo che consiste di un circolo all'interno del quale si trova un elemento stilizzato ricurvo verso il basso che con molta probabilità sarà associato alla lettera 'n' essendo graficamente simile alla 'n' della parola 'NEON'.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della parola 'NEOX' in caratteri stilizzati squadrati e angolosi. La lettera 'X' è parzialmente sovrapposta alla lettera 'O' e una delle due stanghette è allungata e va quasi a unirsi a una linea che si trova al di sotto delle lettere 'NEO' puntellata nella sua parte iniziale e al cui interno è rappresentata la parola 'VISION'.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. Inoltre, il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento "VISION" del segno contestato sarà associato almeno da una parte del pubblico rilevante a "visione" dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Tenendo in considerazione che i prodotti relativi sono, tra gli altri, occhiali e loro parti ed accessori, strumenti ottici si ritiene che questo elemento è debole per questi prodotti.

L'elemento "NEOX" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, entrambi i segni includono le lettere 'N-E-O'. Tuttavia, essi differiscono nella lettera finale 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato cosi come nella parola 'vision' del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservato in considerazione della ridotta dimensione e della posizione secondaria), nell'elemento figurativo del marchio anteriore e nella stilizzazione che è completamente diversa. In particolare, nel marchio anteriore le lettere hanno una grafia molto curva e tonda priva di angoli e le lettere sono spaziate tra loro. Nel caso del marchio impugnato, invece, le lettere sono molto angolose e appuntite e appaiono più unite tra loro. Nel marchio anteriore la lettera 'N' appare come una curva continua mentre nel marchio contestato è costituita da tre stanghette e i raccordi che le uniscono ai due estremi (in alto ed in basso) sono angolosi e spigolosi. La lettera 'E' del marchio contestato è priva della stanghetta verticale ed è costituita unicamente dalle tre linee verticali ravvicinate tra loro e dove quella nel mezzo, ha l'estremità esterna tagliata. Nel marchio anteriore, invece, la lettera 'E' ha la stanghetta verticale e le tre linee sono molto

spaziate tra loro. La lettera ‘O’ del segno impugnato è simile a un quadrato ed è parzialmente coperta da una stanghetta della lettera ‘X’. La lettera ‘X’ inoltre è una lettera meno comune e pertanto non passerà inosservata. Nel caso invece del marchio anteriore la lettera ‘O’ ha una forma ovalare ed è priva di angoli.

L’opponente argomenta che l’inizio dei marchi è la parte più importante dove il consumatore tende a centrare la sua attenzione. I marchi oggetto di esame, tuttavia, sono piuttosto corti e pertanto si notano maggiormente le differenze tra di essi**. Nel presente caso, i marchi non solo presentano una veste grafica totalmente diversa ma hanno anche una differenza nell’ultima lettera che non passerà inosservata in considerazione del numero limitato di lettere di cui sono composti.**

L’opponente inoltre sostiene che la lettera ‘n’ all’interno del cerchio dell’elemento figurativo del marchio anteriore è privo d’originalità e il pubblico non le darà importanza poiché si tratta solamente di una ripetizione della lettera iniziale della parola che segue ‘neon’. Sebbene, si ritiene probabile che la lettera ‘n’ dell’elemento figurativo venga percepita come la prima lettera di ‘NEON’, tale circostanza, tuttavia, non toglie che i marchi siano graficamente molto diversi in ragione delle osservazioni più sopra esposte.

Pertanto, in considerazione delle summenzionate differenze **si ritiene che i marchi siano simili visualmente in misura ridotta**.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘N-E-O’ presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e nell’ultima lettera ‘X’ del segno impugnato e nella parola ‘VISION’ del marchio contestato che, tuttavia, date le sue ridotte dimensioni e la sua posizione secondaria, si ritiene probabile non verrà pronunciata dal consumatore. Si ritiene, inoltre, che la lettera ‘n’ identificabile nell’elemento figurativo del marchio anteriore non sarà articolata posto che sarà percepita come la ripetizione della prima lettera della parola ‘neon’. Sebbene la pronuncia dei marchi coincida nel suono delle lettere ‘NEO’ il suono dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto.

Pertanto, alla luce delle considerazioni più sopra esposte **si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell’impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato.**
Sotto il profilo concettuale, la parola ‘NEON’ del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all’illuminazione. Tale termine è presente come tale in una parte sostanziale delle lingue del territorio di riferimento (spagnolo, francese, italiano, inglese, tedesco, sloveno, ceco, polacco, ungaro, ecc.) o è molto simile al corrispondente termine nazionale (neonas in

lituano, neons in Lettone, neoon in Estone, ecc.). La parola 'NEOX' del marchio impugnato è priva di significato nel territorio di riferimento. La parola 'VISION' del marchio impugnato sarà associata almeno da una parte del pubblico rilevante a "visione" dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Come indicato in precedenza, tuttavia, si ritiene che tale elemento passerà inosservato dal consumatore.

I segni, pertanto, **non sono concettualmente simili.**

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e fonetico in misura ridotta. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili. In particolare, i marchi sono simili nella misura in cui entrambi includono le lettere 'NEO'. I

marchi, tuttavia, presentano importanti differenze nella loro veste grafica. Occorre rilevare che sebbene, in principio, l'inizio dei marchi è particolarmente rilevante e l'elemento figurativo è meno importante che l'elemento verbale, è necessario, tuttavia, procedere ad una valutazione complessiva dei marchi. Nel presente caso, trattandosi di marchi relativamente corti, le differenze sono più evidenti. In particolare, oltre alle lettere finali diverse 'N' (nel marchio anteriore) e 'X' (nel segno impugnato), si percepiscono nettamente altre differenze quali l'altissima stilizzazione dei marchi che appare in netta contrapposizione: linee curve e smussate (nel marchio anteriore) versus linee squadrate e spigolose (nel segno impugnato). Inoltre, la presenza dell'elemento figurativo nel marchio anteriore contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi sul piano visivo. Anche alla luce del fatto che la lettera 'n' in esso presente venga associata alla prima lettera di 'NEON', tale circostanza non è sufficiente ad escludere che tale elemento sia perfettamente riconoscibile e percettibile e che, pertanto, non passerà inosservato. Sul piano fonetico, inoltre, il suono dell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto.
Va altresì osservato che, i marchi concettualmente non sono simili. Il marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l'elemento dominante del marchio impugnato 'NEOX' non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi e a escludere così un rischio di confusione.

Gli elementi aggiuntivi e differenti più sopra descritti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal titolare nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a

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

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

STAY WHITE – EUIPO 27.06.2016

STAY WHITE – EUIPO 27.06.2016

Inizialmente il marchio Stay White viene ritenuto dall'Ufficio preposto un marchio denominativo privo di carattere distintivo.

Il richiedente presenta le sue osservazioni in base alle quali afferma che i prodotti i questione nascono colorati quindi il collegamento tra il colore bianco e il materiale richiesto è arbitrario. L'ufficio ritiene che la dicitura "STAY WHITE" non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia che essi si mantengono bianchi. Ciò è applicabile anche ai servizi, che indicano con tale dicitura la loro capacità di mantenere bianco l'oggetto a cui sono rivolti.

TESTO DELLA DECISIONE

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e

regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 27/06/2016

Alessandra Vitagliano Via Larga, 16 I-20122 Milano ITALIA

Fascicolo nº: 015010556 Vostro riferimento: 16024AA13 Marchio: **STAY WHITE** Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: ISKO S.r.l. Viale Papa Giovanni XXIII n.48 I-24121 Bergamo ITALIA

In data 11/02/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 04/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ha già registrato/pubblicato presso l'EUIPO altri marchi simili.

2**. I prodotti della classe 24 non si caratterizzano per essere, nascere o rimanere bianchi, bensì nascono "colorati". Ciò è noto sia al pubblico specializzato, che conosce come si presenta il prodotto allo stato naturale, sia al consumatore meno esperto. Il collegamento tra il colore bianco e i materiali richiesti è arbitrario. "STAY WHITE" non indica una proprietà del prodotto, caratterizzato da altre peculiarità quali la morbidezza, la leggerezza, la trasparenza, la resistenza ecc.**

3. Pur accettando il significato di "white" fornito dall'Ufficio, il richiedente sottolinea che il termine "stay" ha altre accezioni che danno origine a un "nonsignificato" in collegamento con il vocabolo "white".

4. Per quanto concerne i prodotti della classe 25 essi non sono solo bianchi, ma di qualsiasi colore. Essi presentano caratteristiche particolari non raggruppabili in una sola categoria, ovvero quella di "rimanere bianchi". Ciò è evidente per il pubblico di riferimento (professionale e meno esperto), con un elevato livello di attenzione.

Questi sono trattati per varie ragioni, quali ad esempio renderli lisci, leggeri, sottili, morbidi, colorati, ecc.
Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 40 Affitto di macchine per maglieria; Apposizione di monogrammi su indumenti; Controllo dell'inquinamento dell'acqua; Cucito; Cucito (realizzazione personalizzata); Demineralizzazione dell'acqua; Depurazione

dell’acqua; Depurazione delle acque di scarico industriali; Depurazione di solventi; Elaborazione di immagini fotografiche; Elaborazione fotografica di stampe e diapositive; Estrazione di elementi contenuti in residui di scarto; Filtraggio di liquidi; Gestione dei rifiuti [riciclaggio]; Lavori ad uncinetto e cucito; Lavori di cucito [produzione su richiesta]; Lavori di cucito [produzione su richiesta]; Noleggio di macchine da cucire; Noleggio di macchine e apparecchi per la stampa; Noleggio di macchine per la fabbricazione di scarpe; Ricami; Ricamo; Rigenerazione dell’acqua; Rigenerazione delle acque di scarico; Servizi di cucitura; Servizi di depurazione dell’acqua sul posto; Sovracucitura a macchina di tessuti; Taglio di modelli; Taglio di stoffe; Taglio di tessuti; Trattamento dell’acqua; Trattamento delle acque reflue.
L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01,

Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Ufficio pertanto ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “stay” e “white”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.
La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.
Essa è traducibile in italiano come “rimanere bianco/che si mantiene bianco”.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali.
3. Per quanto concerne l’ulteriore significato del verbo “stay” a cui fa riferimento il richiedente (“to continue to be in a particular place for a period of time without moving away”), esso si rivela alquanto lontano dal contesto di cui trattasi e quindi, con ogni probabilità, non verrà preso in considerazione dal pubblico di riferimento.
Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura “STAY WHITE” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia che essi si mantengono bianchi. Ciò è applicabile anche ai servizi, che indicano con tale dicitura la loro capacità di mantenere bianco l’oggetto a cui sono rivolti.

2., 4. Se applicata a prodotti quali “Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni di stampa in materie tessili; Tessuti elastici; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di indumenti impermeabili; Materiali tessili compositi; Denim [tessuto]; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Stoffe per la produzione di abbigliamento da uomo; Stoffe per la produzione di abbigliamento da donna; Tessuti per la fabbricazione di borse, Tessuti in fibre naturali, non per isolamento; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti; Tessuti per abbigliamento; Tessuti per abbigliamento” ecc. (classe 24), nonché a “Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento impermeabili; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento per bambini; Cappelleria; Maglie per l’atletica; Magliette da jogging; Magliette e pantaloncini per lo sport;

Maglieria; Indumenti per l'atletica; Uniformi" ecc. (classe 25), l'espressione "STAY WHITE" non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un'indicazione di una caratteristica positiva dei prodotti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il fatto che un tessuto, un capo di abbigliamento per bambini o sportivo, un'uniforme, ecc. siano in grado di rimanere "bianchi" più a lungo rispetto agli altri (ad esempio perché repellono le macchie, perché non si sporcano o si sporcano con più difficoltà, perché non ingialliscono con i frequenti lavaggi ecc.) sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
L'argomento secondo il quale i tessuti e i capi di abbigliamento "non sono, non nascono e non restano bianchi" è, di per sé, discutibile. L'Ufficio non comprende perché nel mercato di riferimento non possano esistere tessuti quali lino, canapa, cotone, flanella ecc. o magliette, pantaloncini, maglieria intima ecc. di colore bianco, a prescindere dal fatto che il bianco sia il loro colore "originale" o dovuto a tintura.
È peraltro del tutto irrilevante che i prodotti delle classi 24 e 25, a detta del richiedente, siano caratterizzati da altre caratteristiche quali la morbidezza, la sofficità, la trasparenza, la resistenza ecc.
Va ricordato che l'obiezione dell'Ufficio non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento, specializzato o meno, non percepirà l'espressione "STAY WHITE" sui prodotti di cui trattasi come un segno distintivo.
L'Ufficio ricorda che "il consumatore non si aspetta che questi tipi di espressioni promozionali siano precise o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di espressioni promozionali sono accomunate dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un'informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati" (2 dicembre 2014, R1068/2014-5, Free, §23).
5. Per quanto concerne i servizi della classe 40, quali ad esempio "Apprettatura di tessili, Candeggio di tessuti; Colorazione; Conciatura del cuoio; Decolorazione di stoffe; Fabbricazione di merci su ordinazione; Preparazione e trattamento di tessuti; Finitura e rivestimenti per tessuti; Follatura di stoffe; Servizi di tintoria; Tintura; Trattamento chimico di prodotti tessili; Trattamento antimuffa" ecc., il segno "STAY WHITE" è un semplice messaggio promozionale, indicante che i servizi aspirano a mantenere bianco l'oggetto a cui sono destinati, ad esempio applicando determinati trattamenti o prodotti chimici ecc.
L'Ufficio è dell'avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.
Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a

farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti e servizi di cui trattasi.
Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
1. Per quanto riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 010 556 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 24 Etichette in tessuto; Flanella [tessuto]; Jersey [tessuti]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni di stampa in materie tessili; Rivestimenti per mobili in materie tessili; Stoffe da fodera per scarpe; Tela di canapa; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per calzature; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Prodotti tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Etichette stampate in tessuto; Prodotti tessili utilizzati come fodere per articoli di abbigliamento; Materiali adesivi sotto forma di etichette adesive [materie tessili]; Tessuti impermeabili traspiranti; Tessuti misti in fibre chimiche; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli in pelle; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli di valigeria; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di indumenti impermeabili; Materiali tessili compositi; Denim [tessuto]; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Stoffe per la produzione di abbigliamento da uomo; Stoffe per la produzione di abbigliamento da donna; Tessuti per la fabbricazione di borse; Tessuti per la fabbricazione di portamonete; Fodere per indumenti in tessuto; Tessuti in rotoli; Tessuti ovvero prodotti tessili in rotoli; Stoffe in pezze; Stoffe in pezze per ricamo; Prodotti tessili ovvero prodotti tessili in pezze destinati al settore manifatturiero; Stoffe ovvero articoli in pezza per patchwork; Tessuti ovvero prodotti tessili in pezze costituiti da fibre miste; Stoffe con motivi da ricamare; Stoffe d’arredamento; Tessuti per uso industriale; Tessuti per decorazione di interni; Tessuti per camicie; Stoffa per camiceria; Tessuti per la fabbricazione di arredi; Stoffe da utilizzare come fodere per indumenti; Tessuti per il rivestimento di poltrone; Tessuti per la confezione di maglie; Tessuti per la fabbricazione di rivestimenti esterni per sedie; Tessuti in fibre artificiali [non per isolamento]; Tessuti in

fibre ceramiche, non per isolamento; Tessuti in cotone, non per isolamento; Tessuti in lino, non per isolamento; Tessuti in fibre naturali, non per isolamento; Tessuti in nylon, non per isolamento; Tessuti in poliestere, non per isolamento; Stoffe in fili sintetici; Tessuti in lana, non per isolamento; Tessuti in fibre miste sintetiche e naturali, non per isolamento; Tessuti in fibre prodotte chimicamente, non per isolamento; Stoffe in fibre artificiali, ovvero articoli tessili in pezza; Tessuti in fibre organiche, non per isolamento; Tessuti in fibre per la produzione di articoli di abbigliamento; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di borse; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di scarpe; Stoffe vellutate; Materiali a nido d’ape [tessuti]; Tessuti industriali; Etichette per tessuti da applicare a caldo; Tessuti elasticizzati lavorati a maglia per indumenti sportivi; Materiali per la confezione di indumenti; Mussola; Tessuto non tessuto in fibra artificiale; Tessuti stampati; Prodotti tessili stampati; Tessuti imbevuti di resina; Etichette in tessuto autoadesive; Fodere per divani; Tessuti per la confezione di abiti; Materiali per abiti [stoffe]; Pezze di tessuto a quadri scozzesi [tartan]; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti; Articoli tessili (rivestiti di poliuretano) per la confezione di indumenti impermeabili; Tessuti in pezze per articoli di abbigliamento; Prodotti tessili in pezze per la confezione di articoli di abbigliamento; Prodotti tessili per la confezione di scarpe; Articoli tessili di cotone in pezze; Tessuti impermeabili all’acqua ma permeabili all’umidità; Articoli tessili di cotone; Articoli tessili di raso; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Tessuti vinilici; Tessuti di viscosa; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di giacche; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di pantaloni; Tessuti per il confezionamento di articoli di abbigliamento; Tessuti di imitazione del cuoio; Prodotti tessili in pezze; Tessuti ovvero prodotti tessili in pezze; Tessuti in fibre chimiche; Tessuti misti a base di cotone; Tessuti elastici per abbigliamento; Tessuti misti in filati elastici; Tessuti misti a base di canapa; Stoffe di filato di canapa; Tessuti misti canapa-cotone; Tessuti misti canapa-seta; Tessuti misti canapa-lana; Tessuti in jersey per abbigliamento; Tessuti lavorati a maglia in filati di fibre chimiche; Stoffe lavorate a maglia in filati di cotone; Tessuti in fibre miste; Tessuti stretti; Tessuti misti seta-cotone; Tessuti misti seta-lana; Tessuti in fibre sintetiche; Tessuti impermeabili; Stoffe impermeabili; Prodotti tessili impermeabili; Tessuti per abbigliamento; Fodere per calzature; Tessuti in cotone; Tessuti in maglia di cotone; Articoli tessili di lino; Tessuti in lino; Lino; Tessuti di lana; Articoli tessili di lana; Stoffe per uso tessile; Pezze (Di tessuto -); Stoffe [tessuti]; Tessuti; Tessuti di canapa; Velluti; Tessuti per uso tessile; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Tessuti al pezzo; Prodotti tessili per la fabbricazione di abbigliamento sportivo; Prodotti tessili in pezze per fabbricare articoli di abbigliamento; Articoli tessili di cotone in pezze; Articoli tessili di cotone; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di velluto; Tessuti rinforzati [in materie tessili]; Articoli tessili trattati con appretti ignifughi; Stoffe in filati di fibre rigenerate; Tessuti in fibre semisintetiche; Tessuto gommato; Materiali tessili; Tela; Tessuti di vera canapa; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di raion; Tessuti per la confezione di abiti; Materiali per abiti [stoffe]; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti protettivi; Tessuti impermeabili all’acqua ma permeabili all’umidità; Tessuti

misti in fibre inorganiche; Prodotti tessili impermeabilizzati in pezze; Prodotti tessili per confezionare scialli per il capo e veli (indossati dalle donne musulmane); Pantaloni di flanella; Articoli tessili di flanella; Tessuti a maglia; Etichette adesive (In tessuto-); Etichette (In tessuto -) per l'identificazione di indumenti; Etichette (In tessuto -) per contrassegnare indumenti; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di fodere per calzature.
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento impermeabili; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento per bambini; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento casual; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per gestanti; Abbigliamento premaman; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento per ragazzi; Abiti; Abiti da cocktail; Abiti per il tempo libero; Abiti scamiciati; Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Articoli d'abbigliamento per il tempo libero; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli tessili in maglia; Abbigliamento per ragazzi; Bandane [foulards]; Bermuda; Blazer; Berretti; Body [giustacuori]; Boleri; Bretelle; Busti; Caffetani; Calzature; Calzature per il tempo libero; Calzoni; Calzoni larghi; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camicie da golf; Camicie a maniche corte; Camicie da tennis; Camicie sportive a maniche corte; Camiciotti; Camiciuole; Canotte; Cappe; Cappotti; Cappotti di cotone; Cappucci [indumenti]; Cappucci [abbigliamento]; Cardigan; Cinture in materie tessili; Cinture in tessuto; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Completi per motociclisti; Completi in un pezzo solo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi da uomo; Completi pantalone; Corpetti prendisole; Coprispalle [abbigliamento]; Felpe; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Giacche; Giacche in denim; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Giacche sahariane; Giacche per la pesca; Giacche impermeabili; Giacche in denim; Giacche da equitazione; Giacche termiche; Giacche di felpa; Giacche lunghe; Giacche a vento con cappuccio; Giacche impermeabili; Gilet; Gilet antivento; Giacconi; Giacconi da sci; Giubbotti; Gonne; Gonne pantalone; Gonne da tennis; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Grembiuli senza maniche; Guanti da sci; Jeans; Jeans in denim; Impermeabile; Indumenti in denim; Indumenti resistenti alle intemperie; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti per donna; Indumenti per la ginnastica; Indumenti per l'atletica; Indumenti da infilare [abbigliamento]; Indumenti per bambini; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie; Maglie senza maniche; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Maglie per l'atletica; Magliette da jogging; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglieria; Maglioni; Maglioni polo; Manicotti [abbigliamento]; Mantelle; Mantelline; Minigonne; Pagliaccetti; Panciotti; Pantaloni; Pantaloni corti; Pantaloni casual; Pantaloni da pirata; Pantaloni termici; Pantaloni impermeabili; Pantaloni per bambini; Pantaloni da jogging; Pantaloni da sci; Pantaloni di tute; Pantaloni per esercizio fisico; Pantaloni di tute da ginnastica; Pantaloni di felpa; Pantaloni alla zuava; Pantaloni da golf; Pantaloncini [abbigliamento]; Pantaloncini da ginnastica; Pantaloni da Jogging [abbigliamento]; Papillon; Pareo; Parka; Petti di camicie; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Poncho impermeabili; Polo;

Pullover; Pullover da tennis; Pullover senza maniche; Pullover a manica lunga; Salopette; Sari; Scarpe; Scarpe per il tempo libero; Scarpe per abbigliamento casual; Scarpe da ginnastica; Scarpe per lo sport; Scarpe da donna; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sopravvesti; Sopravesti per ragazze; Sopravesti per uomo; Tailleur da donna; T-shirt; T-shirt stampate; T-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; Toghe; Trench; Tute impermeabili per motociclisti; Tute da jogging [abbigliamento]; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Tute da snowboard; Tutine da ginnastica; Twin-sets; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestiti a tubino; Vestiti da tennis; Visiere [cappelleria]; Uniformi per uso commerciale.
Classe 40 Abrasione; Abrasione pneumatica di superfici; Applicazione di decorazioni ad indumenti; Applicazione di finiture su tessuti; Applicazione di motivi ad indumenti; Applicazione di motivi in rilievo su superfici in cartone; Applicazione di rivestimenti resistenti all'usura mediante processi autocatalitici; Applicazione di rivestimenti resistenti all'usura mediante processi elettrolitici; Applicazione di rivestimenti resistenti all' usura a componenti tecnici; Applicazione di rivestimenti protettivi al cuoio; Apprettatura di tessili; Apprettatura di tessuti; Assemblaggio di materiali (su ordinazione per conto terzi); Calandratura della lana; Calandratura di stoffe; Calandratura di tessuti; Candeggio di tessuti; Colorazione; Conciatura del cuoio; Conversione catalitica di composti chimici; Costruzione di macchine conformi alle richieste del cliente; Decolorazione di stoffe; Decolorazione di tessuti; Fabbricazione di merci su ordinazione; Finitura di tessuti; Finitura e rivestimenti per tessuti; Follatura di stoffe; Fornitura d'informazioni riguardanti il trattamento di materiali; Fotoincisione; Fotoincisione di articoli di abbigliamento; Fotoincisione di materiale stampato; Fotoincisione di tessuti; Galvanizzazione; Ignifugazione; Ignifugazione della lana; Ignifugazione di stoffe; Ignifugazione di tessili; Ignifugazione di tessuti; Ignifugazione [per tessuti o pellicce]; Impermeabilizzazione di articoli tessili; Impermeabilizzazione di tessili; Impermeabilizzazione di tessuti; Impermeabilizzazione [per tessuti o pellicce]; Incisione; Indumenti (Bordature per -); Laminazione di tessuti; Lavorazione del cuoio; Lavori di sartoria [produzione su ordinazione]; Levigazione [abrasione]; Lisciatura di tessuti; Modifica di abbigliamento (produzione su ordinazione); Modifica di articoli di abbigliamento (produzione su richiesta); Orditura; Orlatura di stoffe; Orlatura di tessuti; Placcatura al cadmio; Placcatura di superfici; Polimerizzazione; Pre-restringimento di tessuti; Preparazione e trattamento di tessuti; Prerestringimento della lana; Produzione di calzature; Prova termoretraibile [per tessuti o pellicce]; Restringimento di articoli d'abbigliamento; Restringimento di stoffe; Restringimento di tessuti; Rifinitura di strutture acriliche; Ritocco di abiti; Ritocco di indumenti; Rivestimento [placcatura] mediante elettrolisi; Sanforizzazione di articoli d'abbigliamento; Sartoria o confezione di articoli di abbigliamento; Sbiancamento di abbigliamento; Sbiancamento di tessuti; Servizi di consulenza in materia di tintura; Servizi di finitura di stampa; Servizi di galvanizzazione; Servizi di incisione al laser; Servizi di sabbiatura; Servizi di sarti; Servizi di sartoria; Servizi di tintoria; Servizi di tintoria [per tessuti o pellicce]; Servizi di tintura stoffe; Spazzolatura di tessuti; Stampa a corrosione; Stampa della lana; Stampa di disegni; Stampa di disegni su tessuti; Stampa di fotoincisioni; Stampa di materiale pubblicitario; Stampa di motivi su stoffe; Stampa di T-

shirt; Stampa litografica; Stampa offset; Stampa personalizzata di abbigliamento con disegni decorativi; Stampa su tessuti; Stampaggio a caldo di articoli di abbigliamento [formazione di indumenti]; Stampaggio a caldo [profilatura] di articoli di abbigliamento; Stampaggio di tessuti; Tessitura; Tintura; Tintura del cuoio; Tintura della lana; Tintura di calzature; Tintura di indumenti; Tintura di pellicce; Tintura di stoffe; Tintura di stoffe non tessute; Tintura di tessili; Tintura di tessuti; Tintura di tessuti o di indumenti; Tinture di tessuti; Tinture per tappeti; Trasformazione d'indumenti; Trattamenti anti-piegatura; Trattamenti antimuffa per tessuti; Trattamenti antimuffa per abbigliamento; Trattamenti antitarme; Trattamento antipieghe di tessuti; Trattamento antitarme per tessuti; Trattamento antitarmico di stoffe; Trattamento antitarmico delle stoffe; Trattamento antitarmico di tessuti; Trattamento chimico di prodotti tessili; Trattamento con sabbiatura; Trattamento della lana; Trattamento di materiali tessili; Trattamento di materiali tessili; Trattamento di tessili; Trattamento di tessili e tessuti; Trattamento di tessuti; Trattamento di tessuti, ovvero impermeabilizzazione; Trattamento di tessuti per conferimento di proprietà antistatiche; Trattamento di tessuti per conferire proprietà anti-macchia; Trattamento per l'ingualcibilità dei tessuti.

La domanda è accolta per i rimanenti prodotti e servizi.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI

HYPNOSI contro HYPNOSE – Divisione d'Opposizione EUIPO 26.09.2016

HYPNOSI

HYPNOSE

HYPNOSI contro HYPNOSE – Divisione d'Opposizione EUIPO 26.09.2016

marchio HYPNOSI contro marchio HYPNOSE

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine "HYPNOSI". Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine "HYPNOSE" scritto in grassetto e in caratteri "arial" stampatelli maiuscoli. Visivamente, i segni coincidono nella sequenza letterale "H-Y-P-N-O-S-". Tuttavia, essi differiscono nell'ultima lettera, che è una "i" nel caso del marchio anteriore ed una "e" nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta. Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi. Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di "ipnosi" (*stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v.)* Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 583 899

Club Couture S.R.L., Via San Faustino, 53, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata da **Italbrevetti S.R.L.**, Via Salvo D'Acquisto, sn, 56025, Pontedera (PI) Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Umberto Ammendola , Via Zabatta, 2, Terzigno, 80040, Napoli, Italia (richiedente),

Il 26/09/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 2 583 899 è accolta per tutti i prodotti contestati.

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 297 527 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 297 527. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 420 181. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e 2, lettera c per il marchio notoriamente conosciuto in Belgio, Paesi Bassi, Italia, Germania, Lussemburgo e Francia in classe 18 e 25.

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.

a) I prodotti

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

Classe 25: A*rticoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, cappelleria.*

Abbigliamento e cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi

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 che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto a seconda della fascia di prezzo in cui i medesimi si collocan

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “HYPNOSI”.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine “HYPNOSE” scritto in grassetto e in caratteri “arial” stampatelli maiuscoli. La caratterizzazione grafica del medesimo è ascrivibile alla circostanza che all’interno della vocale “o” vi è un circolo pieno che riempie la quasi totalità della medesima.

Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi.

Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di “ipnosi” (*stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v. http://www.treccani.it/enciclopedia/ipnosi/*), stante l’elevata somiglianza dei medesimi con tale termine. Tale significato non presenta nessun tipo di relazione con i prodotti in questione: pertanto la capacità distintiva intrinseca di entrambi i segni è normale.

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza letterale “H-Y-P-N-O-S-”. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “H-Y-P-N-O-S-” presenti in modo identico in entrambi i segni. Essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili sotto il profilo fonetico.

Sotto il profilo concettuale, per le ragioni dinanzi menzionate, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni come indicativi dell’ipnosi nel senso sopra indicato. L’elemento grafico del marchio impugnato non comunicherà nessun concetto.

I segni sono identici dal punto di vista concettuale.

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

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull’ analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, “Sabèl”, § 22 e ss.).

In tal senso, una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 ‘Canon’ §17).

Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione 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 del marchio dell'Unione Europea n. 10 420 181 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ne degl'atri diritti anteriori invocati.

SPESE

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

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

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

La Divisione d'Opposizione

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

MARCHIO FIGURATIVO – MANCANZA DI CAPACITA’ DISTINTIVA Prima Commissione di Ricorso EUIPO 07.07.2016

MARCHIO FIGURATIVO NO MILK – Prima Commissione EUIPO 07.07.2016

Nella fattispecie si tratta della volontà di registrare il marchio NO MILK per pubblicizzare preparati, polveri, estratti per bevande. L’esaminatore, dopo aver osservato che la dicitura inglese “no milk” significa, in italiano, “senza latte”, affermava che il marchio comunicava al pubblico anglofono dell’Unione che i prodotti in contestazione “non contengono latte”. E aggiungeva che la forma quadrangolare bicolore disegnata all’interno di un quadrato nero e la stilizzazione delle lettere erano talmente “minimi” da non poter conferire alcuna capacità distintiva al segno. D’altro canto la richiedente afferma, in primo luogo, che il marchio non informa il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti, vale a dire il contenuto in frutta o alcool o se la bevanda è gassata o contiene integratori alimentari. La richiedente rileva, in proposito, che le bevande della classe 32 sono

(contrariamente alle bevande della classe 29) necessariamente quelle prive di latte e che il marchio “NO MILK” ha quindi un carattere fantasioso.

TESTO DELLA DECISIONE

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 7 luglio 2016

Nel procedimento R 2415/2015-1 NUTRAFOOD di Fabio Aliotta Via Marinoni, 25 IT 33031 Basiliano Italia richiedente / ricorrente rappresentata da ALL STUDIO, Viale Venezia, 277, IT–33100 Udine, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 4249 445 PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Rusconi in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e dell’articolo 10 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Prima Commissione di ricorso n. 3 del 9 marzo 2012 sulle decisioni monocratiche Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 16 giugno 2015, NUTRAFOOD di Fabio Aliotta (“la richiedente”) chiedeva la registrazione nell’Unione europea del marchio figurativo, nei colori nero, bianco e grigio per i seguenti prodotti: Classe 32 – Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per fare acque minerali aromatizzate; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Acque [bevande]; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Acque minerali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcooliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcooliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]. La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: Il marchio consiste in un’impronta quadrata su fondo nero, leggermente ruotata e avente angoli raccordati, con cornice bianca e inferiormente con andamento ondulato su fondo nero, all’interno della quale si trovano le parole “NO” “MILK” disposte su due righe in colore grigio.

In data 6 giugno 2015 l’esaminatore contestava la registrabilità del marchio per i seguenti prodotti (“i prodotti in contestazione”): Classe 32 – Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcooliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcooliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati].

L’esaminatore, dopo aver osservato che la dicitura inglese “no milk” significa, in italiano, “senza latte”, affermava che il marchio comunicava al pubblico anglofono dell’Unione che i prodotti in contestazione “non contengono latte”. L’esaminatore aggiungeva che la forma quadrangolare bicolore disegnata all’interno di un quadrato nero e la stilizzazione delle lettere erano talmente “minimi” da non poter conferire alcuna capacità distintiva al segno. L’esaminatore concludeva che al marchio erano opponibili i motivi di rifiuto assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 4 La richiedente non rispondeva alla contestazione e l’esaminatore, con decisione del 3 novembre 2015 (“la decisione impugnata”) e rifacendosi alla motivazione comunicata il 6 giugno 2015, rifiutava la domanda per i prodotti in contestazione, accogliendola tuttavia per i “rimanenti” prodotti (che non venivano identificati).

In data 3 dicembre 2015 la richiedente presentava motivato ricorso avverso la decisione. 6 Non veniva concessa la revisione di cui all’articolo 61 RMUE e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione. Motivi del ricorso 7 La richiedente chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione nella parte in cui viene rifiutata la domanda. La richiedente afferma, in primo luogo, che il marchio non informa il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti, vale a dire il contenuto in frutta o alcool o se la bevanda è gassata o contiene integratori alimentari. La richiedente rileva, in proposito, che le bevande della classe 32 sono (contrariamente alle bevande della classe 29) necessariamente quelle prive di latte e che il marchio “NO MILK” ha quindi un carattere fantasioso. La richiedente fa valere, in secondo luogo, che l’Ufficio ha accettato di

registrare molti marchi figurativi parimenti descrittivi quali “MILK” (n. 1017614), “WINEZERO” (n. 8929002), “GLUTEN FREE” (n. 12731162), “ZERO LACTOSE” (n. 5757315), ragione per la quale dovrebbe accettare il marchio in questione. In terzo luogo, la richiedente afferma che la capacità distintiva del proprio marchio è altresì attribuibile agli elementi figurativi, vale a dire l’impronta quadrata, le forme geometriche, la disposizione e il carattere tipografico delle parole “NO” e “MILK”. Motivazione 8 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile. Il ricorso, tuttavia, è infondato perché al marchio manca la capacità distintiva di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Segue la motivazione. Sull’ambito della revisione assegnata alla Commissione di ricorso

L’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario per “Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcooliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcooliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]”, ma l’ha accolta per i rimanenti prodotti che, tuttavia, non ha identificato. 10 La Commissione ritiene opportuno, per elementari esigenze di certezza del diritto, identificare quei prodotti.

Dal confronto tra l’enunciato della domanda e quello a fronte del quale la domanda è stata respinta, emerge che i prodotti per i quali la domanda non è stata respinta sono: “Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; sciroppi per fare acque minerali aromatizzate; acque [bevande]; acque minerali [bevande]”.

Questa parte del provvedimento, favorevole alla richiedente, è divenuta definitiva.

Oggetto del riesame assegnato alla Commissione non può che essere, quindi, la parte della decisione che ha respinto la domanda. Questa parte è quella che concerne i prodotti elencati ai paragrafi 2 e 9 della presente decisione, d’ora in avanti definiti “i prodotti in contestazione”. Sulla registrabilità del marchio per i prodotti in contestazione 14 Ai sensi dell’articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMC, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 34). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T 216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 16 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale(13/01/2011, C 92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 42; 23/09/2011, T 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00 Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, i prodotti in contestazione sono bevande e preparati per realizzarle, vale a dire generi di largo consumo destinati al consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, poiché gli elementi denominativi ("no" e "milk") del marchio sono espressi in lingua inglese, il pubblico di riferimento è principalmente quello dei paesi anglofoni dell'Unione Europea (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). In ogni caso, si tratta di parole ampiamente conosciute anche al di fuori di quelle aree linguistiche. 19 Il marchio per cui si chiede la registrazione è un marchio complesso, formato da un quadrato nero all'interno del quale è visibile un altro quadrato, inclinato e dagli angoli smussati, che contiene a sua volta la dicitura "no milk" scritta in caratteri stampatello minuscolo di colore chiaro su fondo nero.

Al fine di determinarne il carattere distintivo, il marchio complesso dev'essere considerato secondo un approccio sintetico. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, ciò non osta a un esame preliminare della

distintività di ciascun elemento (09/07/2003, T 234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).

L’elemento denominativo, costituito dall’espressione in lingua inglese “no milk”, è traducibile in italiano come “senza latte” e verrà compreso dal consumatore come indicazione che i prodotti in contestazione non contengono latte.

La richiedente fa presente, al riguardo, che, ai sensi della Classificazione di Nizza, le proprie bevande (appartenenti alla classe 32) non devono contenere latte e che, di conseguenza, il consumatore percepirà l’indicazione “no milk” come fantasiosa.

La Commissione non è d’accordo. Il marchio verrà apposto sulle etichette delle bottiglie, lattine o brik che contengono, ad esempio, le bevande ed il consumatore che vede tali confezioni sugli scaffali di un supermercato non può sapere che, per esigenze di classificazione amministrativa, queste bevande non devono contenere latte. Il consumatore non conosce le classi merceologiche e ciò che vede sugli scaffali sono “preparati per fare bevande”, “concentrati per fare bevande”, “bevande alla frutta”, ecc. Non è ragionevole affermare, quindi, che il pubblico interpreterà l’indicazione “no milk”, letta su, ad esempio, una bottiglia di succo di frutta, come un’espressione di fantasia.

Come la stessa richiedente riconosce a pagina 4 della propria memoria di ricorso, alcuni consumatori sono intolleranti al latte e prestano, quindi, attenzione alla presenza/assenza di quell’ingrediente, anche solo a livello di traccia, negli alimenti e, naturalmente, le bevande, che acquistano.

L’indicazione “no milk”, contenuta nel marchio, non verrà, quindi, percepita dal consumatore come segno distintivo di una determinata azienda produttrice, ma come informazione circa l’assenza di un ingrediente – peraltro potenzialmente dannoso alla salute – dai prodotti in contestazione.

La richiedente aggiunge che l’indicazione “no milk” sarebbe distintiva giacché non informa il consumatore circa la presenza, nella bevanda, di frutta, alcool, integratori vitaminici o anidride carbonica. I messaggi privi di capacità distintiva non sono solo quelli che informano della presenza di una sostanza in un prodotto ma anche quelli che informano dell’assenza di tale sostanza. La parola “milk” indica che tale sostanza è il latte e l’avverbio “no” ne indica l’assenza. Il consumatore comprenderà pertanto il messaggio veicolato dall’espressione “no milk” alla stregua di “no sugar”, “no alcohol”, “no salt”, “no gluten”, ecc., vale a dire come un’informazione che il prodotto non contiene la sostanza menzionata. 27 Ne consegue che l’elemento denominativo del segno richiesto è privo di carattere distintivo perché verrebbe immediatamente percepito dal consumatore di riferimento come un semplice messaggio informativo circa l’assenza, in ognuno dei prodotti in contestazione, di un determinato ingrediente.

Passando ora a considerare la veste grafica del segno, la Commissione rileva, per quanto concerne la parte denominativa, che la stilizzazione impiegata non è tale da impressionare visivamente il consumatore, che è notoriamente

esposto a scritte pubblicitarie realizzate con una grande varietà di caratteri tipografici. L'aver sottolineato il termine "no" con il grassetto, al contrario di "milk", che è stato scritto in caratteri di minori dimensioni, poi, rappresenta un espediente grafico banale che non aggiunge distintività al segno (19/05/2010, T 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 33, 34, 35, 36). 29 Per quanto riguarda la parte puramente figurativa del segno, va osservato che la sovrapposizione di due quadrati leggermente sfalsati tra loro non contribuisce a conferire capacità distintiva al segno nel suo insieme. Il quadrato è una forma geometrica banale, incapace, pertanto, di imprimersi nella memoria del consumatore. Il fondo dei due quadrati ha un colore scuro, adatto, quindi, a sopportare una scritta in lettere chiare. La base del quadrato interno è colorata di bianco – il colore emblematico del latte – e richiama, quindi, il concetto espresso dalla parola "milk". 30 La parte figurativa del segno è, alla luce di quanto precede, banale e non distoglie minimamente l'attenzione del consumatore dal messaggio, del tutto privo di capacità distintiva, veicolato dall'espressione "no milk".

Globalmente considerato, quindi, il marchio è privo, relativamente ai prodotti in contestazione, della capacità distintiva richiesta ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La Commissione prende nota dell'argomento della richiedente circa l'avvenuta accettazione, da parte dell'Ufficio, di marchi che, come quello in esame, contengono messaggi informativi circa l'assenza di un determinato ingrediente. Tuttavia, questi precedenti non esimono l'Ufficio dall'esaminare con il necessario rigore i marchi di cui viene chiesta la registrazione. La stessa Corte di Giustizia non manca di ricordare, quando questo argomento viene sollevato, che ogni marchio fa storia a sé e che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, paragrafi 74 a 77). Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto. Signed C. Rusconi

---

Take your time Pay after – Prima Commissione di ricorso EUIPO 04.08.2016

TAKE YOUR TIME PAY AFTER – Prima Commissione di ricorso EUIPO 04.08.2016

Si tratta della volontà di registrare un marchio per la fornitura di servizi finanziari, monetari e bancari. Il consumatore di riferimento, secondo l'esaminatore, percepirà il segno come un'espressione dotata di significato come a dire "pagate dopo, non abbiate fretta". A sostegno del rifiuto alla registrazione, si adduce che gli elementi grafici del marchio siano così minimi da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. I caratteri usati per rappresentare la dicitura "Take your time Pay After" sono caratteri di stampa non particolarmente originali né gli elementi grafici aggiuntivi sono sufficientemente peculiari da conferire carattere distintivo al segno richiesto. Si deve tener conto che quando l'elemento verbale è privo di carattere distintivo, occorre accertare, in particolare, se l'elemento figurativo è stupefacente e/o sorprendente, e/o inaspettato, e/o inusuale, e/o arbitrario; in grado di creare nella mente dei consumatori un ricordo immediato e duraturo del segno distogliendo l'attenzione dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall'elemento denominativo; di natura tale da richiedere uno sforzo d'interpretazione da parte del pubblico di riferimento, al fine di comprendere il significato dell'elemento denominativo.

DECISIONE

Nel procedimento R 406/2016-1

Alessandro La Rocca
Via degli Elci 12A
00042 Anzio (Roma)
Italia

Richiedente / Ricorrente
rappresentato da PERANI & PARTNERS SPA, Piazza San Babila, 5, 20122, Milano, Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 14 396 031

La Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da M. Bra in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e dell'articolo 10 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Prima Commissione di ricorso n. 3 del 9 marzo 2012 sulle decisioni monocratiche

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 20 luglio 2015, il Signor Alessandro La Rocca (d'ora innanzi, "il richiedente") chiedeva la registrazione quale marchio dell'Unione europea del segno figurativo

per i seguenti servizi:

Class 36 – Affari finanziari; Affari monetari; Affari bancari; Consulenza in materia finanziaria; Home banking; Informazioni (finanziarie-); Informazioni in materia di assicurazioni; Sponsorizzazione (finanziaria-); Stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; Amministrazione di affari in materia di assicurazioni; Amministrazione di assicurazioni; Assicurazioni bancarie; Assicurazioni bancarie per mutui; Assicurazioni contro i rischi creditizi; Assicurazioni di garanzia; Assicurazioni su mutui; Assicurazioni sui crediti; Consulenza assicurativa; Consulenza e informazioni in materia di assicurazioni; Consulenza finanziaria e consulenza in materia di assicurazioni; Garanzie assicurative; Servizi attuari; Servizi bancari e assicurativi telefonici; Servizi di consulenza in materia assicurativa; Servizi di gestione di assicurazioni; Servizi finanziari offerti da società assicurative; Servizi finanziari relativi alle assicurazioni; Acquisizione di beni immobili [per conto terzi]; Amministrazione di immobili; Gestione di proprietà (Beni immobili -); Locazione di beni immobiliari; Servizi di acquisizione di beni immobiliari; Servizi di consulenza in materia di investimenti in ambito immobiliare; Servizi di credito immobiliare; Servizi di depositi a garanzia relativi a beni immobili; Servizi di gestione di beni immobiliari; Servizi fiduciari immobiliari; Valutazione e gestione relative di beni immobiliari; Buoni di valore (Emissione di -); Emissione di assegni di viaggio; Emissione di buoni contante; Emissione di buoni di valore; Emissione di carte prepagate; Deposito di valori; Acquisizione e trasferimento di crediti monetari; Addebito ed accredito di conti finanziari; Affari bancari; Affari finanziari; Affari monetari; Agevolazione ed organizzazione di finanziamenti; Allocazione degli investimenti; Amministrazione di affari finanziari; Amministrazione di conti di risparmio; Amministrazione di patrimoni; Amministrazione di piani pensione; Amministrazione fiduciaria; Assistenza finanziaria; Associazioni di risparmio e prestito; Banca commerciale (Servizi di una -); Banking (Home -); Brokeraggio; Capitale (Formazione di -); Collocamento privato e servizi di investimento di capitali di rischio; Consulenza in materia di fondi

fiduciari; Consulenza in materia di gestione del rischio [finanziario]; Consulenza indipendente in materia di pianificazione finanziaria; Consulenze fiscali [non relative alla contabilità]; Costituzione di società di investimento (Servizi per la -); Finanziamenti (Fornitura di -); Finanziamenti per vendite; Finanziamenti (Raccolta di -); Finanziamento azionario; Finanziamento conto clienti; Finanziamento di acquisizioni; Formazione di capitale; Fornitura di capitale di investimento; Fornitura di conti correnti; Fornitura di finanziamenti; Fornitura di servizi finanziari tramite una rete informatica globale o Internet; Fornitura di titoli finanziari; Garanzia di fondi; Gestione del rischio finanziario; Gestione del rischio in materia di tassi di interesse; Gestione del rischio in materia di prezzi; Gestione dell'amministrazione fiduciaria; Gestione di attivi; Gestione di beni; Gestione di beni finanziari; Gestione di capitali di rischio; Gestione di finanze aziendali; Gestione di fondi di società; Gestione di fondi finanziari; Gestione di fondi immobiliari; Gestione di piani pensione; Gestione e pianificazione finanziaria; Gestione (Finanziaria -); Gestione finanziaria di bilanci di cassa; Gestione finanziaria di conti correnti; Gestione finanziaria di pensioni; Gestione finanziaria in materia di servizi bancari; Gestione finanziaria via Internet; Home banking; Informazione finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Informazioni su conti bancari; Internet banking; Investimenti a rendita fissa; Investimenti finanziari; Investimenti in piani di investimento azionario individuali; Investimento di capitali di rischio e di capitali per progetti; Mediazione di servizi finanziari; Mediazione in servizi bancari; Merchant banking; Online banking; Operazioni di fondi finanziari; Organizzazione della fornitura di finanziamenti; Organizzazione di aperture di credito; Organizzazione di finanziamenti; Pianificazione e gestione finanziaria; Prestiti e crediti, servizi di leasing finanziario; Protezione finanziaria; Raccolta di finanziamenti; Servizi bancari; Servizi bancari attraverso Internet; Servizi bancari computerizzati; Servizi bancari e finanziari; Servizi bancari elettronici; Servizi bancari elettronici mediante una rete globale di computer [Internet banking]; Servizi bancari finanziari per il ritiro di denaro; Servizi bancari finanziari personali; Servizi bancari finanziari per il deposito di denaro; Servizi bancari finanziari; Servizi bancari internazionali; Servizi bancari on-line; Servizi bancari per il prelievo di depositi; Servizi bancari personali; Servizi bancari privati; Servizi bancari telematici; Servizi di addebitamento su conto; Servizi di affari finanziari; Servizi di affari monetari; Servizi di amministrazione fiduciaria; Servizi di assegno di conto corrente; Servizi di conti bancari; Servizi di conti di deposito; Servizi di conti di risparmio; Servizi di conto assegni; Servizi di conto corrente; Servizi di deposito; Servizi di finanziamento; Servizi di finanziamento e di prestito; Servizi di gestione finanziaria relativi ad istituti bancari; Servizi di gestione finanziaria; Servizi di intermediazione finanziaria; Servizi di piani di risparmio; Servizi di piani pensionistici; Servizi di pianificazione finanziaria; Servizi di risparmio e prestito; Servizi di tesoreria; Servizi di transazioni finanziarie relative a tassi d'interesse; Servizi fiduciari; Servizi finanziari; Servizi finanziari computerizzati; Servizi finanziari di risparmio; Servizi finanziari personali; Servizi finanziari riguardanti i patrimoni; Servizi in materia di investimenti; Servizi monetari; Servizi pensionistici; Servizi relativi a conti bancari e conti di risparmio; Servizi

telefonici bancari; Trasferimenti e transazioni finanziarie; Servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento on-line effettuati tramite tabaccherie; Servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento che consentono il trasferimento di denaro tra privati; Servizi di sponsorizzazione finanziaria; Servizi di carte di credito; Emissione di carte di credito; Fornitura di carte di credito e carte di debito, fornitura di bancomat e carte di prelievo; Servizi relativi a carte bancomat, carte di credito, carte di addebito e carte di pagamento elettronico; Servizi di carte di credito e carte di pagamento; Servizi di gestione di carte di credito; Servizi di consulenza in materia di carte di credito, carte di debito, carte di prelievo; Servizi di apertura e servizi di chiusura di conti bancari; Assicurazioni; Agenzie di credito; Analisi (finanziaria -); Assicurazioni; Consulenza in materia finanziaria; Costituzione di capitali; Informazioni (finanziarie-); Informazioni in materia di assicurazioni; Investimento di capitali; Leasing; Mediazione in assicurazioni; Mediazione in beni immobiliari; Mediazione in borsa; Operazioni di cambio; Operazioni di compensazione [cambio]; Pagamento a rate; Prestiti contro sicurezza; Prestiti [finanziamenti]; Prestito su garanzia di beni mobili; Quotazione di borsa; Servizi di carte di debito; Stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; Trasferimento elettronico di fondi; Verifica degli assegni.

2 In data 31 agosto 2015, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi rivendicati. In particolare, l’esaminatore adduceva le seguenti argomentazioni a sostegno del rifiuto provvisorio:

– I servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono servizi di consumo di massa e specialistici e sono destinati sia al consumatore medio che a un pubblico professionale. Data la natura dei servizi in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà sia elevata che quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore di lingua inglese nell’Unione.

– Il consumatore di riferimento percepirà i termini come un’espressione dotata di significato nel senso di non avere/abbiate fretta, paga/pagate dopo.

– Il pubblico di riferimento percepirà il marchio come un messaggio elogiativo promozionale, il cui proposito è quello di comunicare una dichiarazione del servizio clienti e/o comunicare un messaggio motivante o che sia d’ispirazione e non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a rimarcare che i servizi forniti dal richiedente non necessitano di un pagamento immediato e consentono di non avere fretta.

- 3 In data 28 Ottobre 2015, il richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio rilevando sostanzialmente quanto segue:

– l’esaminatore non ha motivato per quale ragione l’elemento figurativo non sia inidoneo, di per sé, a svolgere la funzione di indicatore di provenienza;

– l’espressione contenuta nella domanda di marchio non può in alcun modo essere considerata segno divenuto di uso comune nel commercio;

– anche qualora il pubblico di riferimento sia in grado di intendere agevolmente il messaggio contenuto nelle singole parole in relazione ai servizi rivendicati, la veste grafica che connota il marchio conferisce al segno, nel suo insieme considerato, la necessaria distintivitá. In particolare, le parole presentano differenti dimensioni di stampa, appaiono raffigurate in posizione obliqua e su distinti livelli e, dunque, sono, di per sé, in grado di rimanere impresse nel ricordo nel consumatore per la loro singolare disposizione. Inoltre, l’elemento di maggior caratterizzazione è ravvisabile nella figura che contiene le diciture, che può richiamare alla memoria un foglio di calendario.

- 4 Con decisione del 22 dicembre 2015 (d’ora innanzi, “la decisione impugnata”), l’esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi rivendicati. La decisione impugnata ribadiva sostanzialmente le argomentazioni già addotte in sede di rifiuto provvisorio e, in aggiunta, rilevava quanto segue:

– Gli elementi grafici del marchio sono così minimi da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. I caratteri usati per rappresentare la dicitura “Take your time Pay After” sono caratteri di stampa non particolarmente originali né gli elementi grafici aggiuntivi sono sufficientemente peculiari da conferire carattere distintivo al segno richiesto.

– Si deve tener conto che quando l’elemento verbale è privo di carattere distintivo, occorre accertare, in particolare, se l’elemento figurativo è stupefacente e/o sorprendente, e/o inaspettato, e/o inusuale, e/o arbitrario; in grado di creare nella mente dei consumatori un ricordo immediato e duraturo del segno distogliendo l’attenzione dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dall’elemento denominativo; di natura tale da richiedere uno sforzo d’interpretazione da parte del pubblico di riferimento, al fine di comprendere il significato dell’elemento denominativo.

– Neppure il quadrato irregolare che contiene gli elementi verbali del marchio pare in grado di sviare l’attenzione del consumatore. Come anche suggerito dal richiedente, esso potrebbe in ipotesi rappresentare un foglio di calendario, dotato di gancio, e non una semplice cornice. È evidente che il richiedente stesso suggerisce una interpretazione di detto elemento grafico che non fa altro che richiamare il contenuto semantico fornito dagli elementi verbali del marchio. I termini “Take your time Pay After” ricordano infatti una dilazione nel tempo rispetto ad un pagamento. È giocoforza che il concetto di calendario sia strettamente collegato ad un contenuto semantico che, per l’appunto, richiama tempistica, scadenze e quant’altro possa essere associato ad un pagamento per il quale il momento dell’esazione sia un

aspetto, generalmente, di notevole rilevanza.

– Gli elementi figurativi del marchio richiesto non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale.

- 5 In data 19 febbraio 2016, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo l'annullamento totale della stessa e l'ammissione a pubblicazione della domanda di marchio oggetto di rifiuto. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 19 aprile 2016.

6 La revisione di cui all'articolo 61 RMUE non veniva concessa e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione.

Motivi del ricorso

- 7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– L'Ufficio ha ritenuto di rifiutare il marchio per tutti i servizi rivendicati, ma non ha fornito adeguate motivazioni per cui il segno non sia distintivo per ognuno di essi. Questa carenza di motivazione non rispetta il disposto di cui all'articolo 75 RMUE. I servizi rivendicati dalla domanda sono stati definiti complessivamente ed indirettamente relativi al "pagamento", ma sono ben più diversificati, comprendendo anche attività di consulenza, servizi di amministrazione, assicurativi e gestionali.

– L'analisi dell'Ufficio deve distinguere i diversi livelli di attenzione del pubblico in relazione ai differenti servizi rivendicati, dal momento che se alcuni di essi si rivolgono al comune consumatore, altri sono chiaramente rivolti ad un pubblico specializzato.

– Il marchio presenta, in una valutazione complessiva, il gradiente sufficiente di distintivitá richiesto per la registrazione. Il segno è, infatti, costituito non solo dalle espressioni "TAKE YOUR TIME" e "PAY AFTER", posizionate su diversi livelli ed in differenti dimensioni, ma anche da una componente grafica peculiare.

– Le espressioni di cui sopra non sono denominazioni generiche dei servizi in questione, soprattutto in considerazione del fatto che gran parte dei servizi rivendicati non riguardano attività di pagamento, cui potrebbe rimandare la dicitura "PAY" nel segno contestato.

– Per quanto riguarda gli ulteriori elementi grafici, gli stessi sono costituiti da una figura di forma quadrangolare, posizionata obliquamente e leggermente incurvata verso l'interno, in modo da disegnare un'ombra netta lungo il bordo inferiore. In alto, in parziale sovrapposizione con la figura quadrata, si trova una piccola forma tondeggiante, aperta sul lato sinistro. Tali elementi grafici sono volutamente stilizzati e, pertanto, contribuiscono a formare una rappresentazione in stile "cartoon", irrealistica e basata su forti contrasti di luci ed ombre. L'ombra stessa,

infatti, non essendo sfumata ma ben definita, sembra conferire alla figura tridimensionalità ed uno spessore, che va progressivamente a ridursi da sinistra verso destra. Gli elementi figurativi sopra descritti, a parere del Richiedente, presentano caratteri di originalità sufficienti a imprimersi nella mente del consumatore, soprattutto in virtù dei differenti livelli di attenzione del pubblico di riferimento.

– In applicazione di questo principio, sono stati concessi dall'Ufficio numerosi marchi aventi un elemento figurativo dotato di un sufficiente gradiente di distintivitá in relazione ai servizi in Classe 36, quali:

- registrazione di marchio dell'Unione europea n. 14 826 473;
  - registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 815 247 concessa in data 2 febbraio 2007;
  - registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 396 802 concessa in data 1 agosto 2012;
  - registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 817 524 concessa in data 1 aprile 2008;
  - registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 815 891 concessa in data 25 gennaio 2007;
  - registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 829 065 concessa in data 21 settembre 2007.

– Gli esempi sopra riportati dimostrano come elementi grafici non stupefacenti e/o inaspettati possano essere ritenuti idonei a conferire al marchio il necessario carattere distintivo, sufficiente ad accedere alla registrazione, anche in presenza di diciture descrittive o generiche.

Motivazione

- 8 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.
- 9 Il ricorso è, purtuttavia, infondato, perché, come correttamente concluso dalla decisione impugnata, il marchio difetta della sufficiente capacità distintiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE per le motivazioni delineate in appresso.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Principi generali applicabili al caso di specie

- 10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.
- 11 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di

consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18, 30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Forma di sigaro dal colore bruno e forma di lingotto dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).

- 12 Per costante giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla percezione che ne ha il pubblico destinatario (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Confezione di caramella di colore dorato, EU:C:2006:422, § 25; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 20; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 24).

13 Con specifico riferimento ai marchi composti da segni o da indicazioni che siano utilizzati come slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi cui i detti marchi si riferiscono, occorre rilevare che la relativa registrazione non è esclusa, di per sé, a motivo di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, la Corte ha già avuto occasione di acclarare che agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32 e § 44; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).

- 14 Risulta, tuttavia, dalla giurisprudenza che, pur se i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per le varie categorie di marchi, in sede di applicazione di tali criteri può risultare che le aspettative del pubblico del settore interessato non siano necessariamente le stesse per ognuna di tali categorie e che, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo dei marchi di alcune categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Pasticche di forma tridimensionale per lavabiancheria o per lavastoviglie (3D), EU:C:2004:260, § 36).
- 15 Pertanto, non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un "carattere di fantasia" o "un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione", affinché tale slogan sia provvisto del minimo carattere distintivo postulato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31-32; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 25; 29/01/2015, T-59/14,

INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 31).

- 16 Inoltre, il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e che, tenuto conto del suo carattere laudativo, esso possa in linea di principio essere utilizzato da altre imprese, non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44).
- 17 Al riguardo occorre in particolare sottolineare che la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui il pubblico pertinente percepisca il marchio come un'indicazione di tale origine, il fatto che quest'ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo (C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 36; 24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 20; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 20-30).
- 18 Inoltre, per quanto concerne i segni figurativi, al fine di valutarne il carattere distintivo, è necessario esaminare se, dal punto di vista del consumatore di riferimento, gli elementi figurativi permettono al marchio richiesto di divergere dalla mera percezione degli elementi verbali in esso contenuti (24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 30).
- 19 È alla luce di tali principi che occorre analizzare la fattispecie oggetto del presente procedimento.

Pubblico di riferimento

- 20 Come già anticipato, il carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.
- 21 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).
- 22 La comunicazione di rifiuto provvisorio del 31 agosto 2015 indicava che i servizi rilevanti sono servizi di consumo di massa e specialistici e sono destinati sia al consumatore medio che a un pubblico professionale e che, data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà sia elevata che quella del consumatore medio che è

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La decisione contestata, per converso, reca esclusivo riferimento al consumatore medio.

- 23 La Commissione ritiene che i servizi *de quibus* siano rivolti tanto al consumatore medio che ad un pubblico professionale dotato di competenze specialistiche, che, in entrambi i casi, prestano un'attenzione particolare all'acquisto e fruizione di tali servizi posto che gli stessi possono avere conseguenze nella sfera patrimoniale dei soggetti coinvolti (20/07/2016, T-745/14, easy Credit, EU:T:2016:423, § 20).
- 24 A tal proposito, però, è d'uopo rammentare che, per giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento può essere relativamente basso quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, quando ad essere coinvolti sono sia consumatori finali medi (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32) che, come nel caso di specie, un pubblico più attento composto da specialisti o consumatori medi spiccatamente avveduti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74). Il Tribunale ha avuto modo in più occasioni di confermare tale principio proprio in relazione a servizi finanziari e monetari (*in terminis*, 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27).
- 25 Inoltre, atteso che il marchio contiene termini tratti dalla lingua inglese, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore anglofono nell'Unione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ne consegue che il pubblico in questione include il pubblico degli Stati Membri in cui l'inglese è lingua ufficiale, cioè Regno Unito, Irlanda e Malta. A tal proposito, è d'uopo rilevare che il marchio può, invero, avere un significato non solo per un pubblico anglofono nativo, ma anche per un pubblico che ha una conoscenza sufficiente della lingua inglese. A questo proposito, è stata riconosciuta una conoscenza di base della lingua inglese da parte del pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia cosi come del pubblico di Cipro (09/12/2010, T-307/09, attive per natura, EU:T:2010: 509, § 26 e 27; 22/05/2012 T-60/11 Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50), della Germania (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38), e, pur in misura meno capillare, in relazione al pubblico portoghese (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
- 26 Alla luce di quanto precede, il pubblico anglofono rilevante nella specie è costituito da una parte significativa del pubblico di riferimento di tutta l'Unione europea. Ciononostante, la Commissione limiterà, in prima battuta, la propria valutazione agli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, astenendosi in questa fase dal considerare la conoscenza della lingua del pubblico di riferimento e/o l'uso comune delle singole parole in altri Stati.

Analisi del marchio richiesto in relazione ai servizi rivendicati

- 27 Il marchio richiesto è il seguente:
- 28 Lo stesso si compone dei seguenti elementi:
- un quadrato dal bordo nero e sfondo bianco avente una sorta di piccolo gancio ubicato al centro del lato orizzontale superiore, che ricorda un foglio da attaccare o appendere;
- inserite all'interno del quadrato, in posizione centrale, le seguenti componenti denominative: l'espressione "TAKE YOUR TIME" in un'unica linea, scritta in caratteri lievemente stilizzati neri, di dimensioni ridotte, con la "T" maiuscola e le altre lettere minuscole; sotto tale espressione, la parola "PAY" in caratteri lievemente stilizzati ma di dimensioni significativamente maggiori e in grassetto, con la lettera "P" maiuscola e le altre lettere minuscole; sotto "PAY, la parola "AFTER" avente le medesime caratteristiche grafiche di "PAY".
- 29 Al fine di determinarne il carattere distintivo, il marchio complesso dev'essere considerato secondo un approccio sintetico, che tenga conto dell'impressione globale prodotta e non si limiti a ciascun elemento preso isolatamente (21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 30; 20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 23). Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, ciò non osta a un esame preliminare della distintività di ciascun elemento (09/07/2003, T-234/01, Arancione e grigio, EU:T:2003:202, § 32; 25/10/2007, C-238/06 P, Forma di una bottiglia di plastica, EU:C:2007:635, § 82).
- 30 Per quanto attiene agli elementi denominativi, il marchio è costituito dall'espressione "**Take your time**" e dai termini "**Pay**" and "**After**" posti in sequenza, che hanno i seguenti significati (come correttamente indicato nella decisione impugnata):
- **TAKE YOUR TIME**: (take one's time) "not hurry"
- **PAY**: "Give (someone) money that is due for work done, goods received, or a debt incurred "
- **AFTER**: "In the time following (an event or another period of time)"

(*Collins English Dictionary*)

- 31 I termini in questione sono termini tratti dalla lingua inglese grammaticalmente corretti e sintatticamente comuni, avuto riguardo alle regole sintattiche, grammaticali, fonetiche e semantiche di tale lingua (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 30; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 30). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirà agevolmente e senza alcuno sforzo cognitivo l'espressione "TAKE YOUR TIME" quale esortazione a "non aver fretta", a prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno e i termini "PAY AFTER", letti congiuntamente, come un'indicazione che il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in un momento successivo.
- 32 La Commissione rileva che il richiedente non ha confutato, né in sede di esame della domanda né in sede di ricorso, l'interpretazione sopra proposta della componente verbale del marchio. Lo stesso si è solo limitato ad addurre un supposto difetto di motivazione ex articolo 75 RMUE, lamentando che la decisione contestata non abbia indicato specificamente le ragioni per le quali tali componenti verbali non sono

distintive in relazione a tutti i servizi rilevanti.

- 33 La decisione contestata cosi come la comunicazione di rifiuto provvisorio hanno indicato che il marchio richiesto sarà inteso come un messaggio meramente promozionale teso ad evidenziare che tutti i servizi forniti non necessitano di pagamento immediato e consentono di non avere fretta.
- 34 Merita, pertanto, procedere all'analisi dei significati sopra delineati in relazione ai servizi per cui è causa, cioè i servizi elencati *sub* paragrafo 1.
- 35 La Commissione ritiene che il, pur esteso, elenco di servizi *de quo* possa agevolmente ricondursi alle categorie generali e più ampie "affari finanziari", "affari monetari", "affari bancari", "assicurazioni" e servizi immobiliari. All'interno di tali indicazioni generali è, infatti, possibile sussumere i vari e dettagliati servizi di consulenza e informazione, gestione, amministrazione, mediazione, organizzazione relativi a ciascuna delle categorie principali testé citate. In particolare, malgrado alcuni dei servizi in questione abbiano una natura ibrida e presentino caratteristiche proprie di più categorie o implichino la commistione di aspetti propri di più categorie (vedi, ad esempio, i servizi bancari e finanziari; i servizi finanziari e assicurativi), pare potersi effettuare la suddivisione di cui in appresso:
- i seguenti servizi possono annoverarsi tra gli affari finanziari: consulenza in materia finanziaria; sponsorizzazione (finanziaria-); stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; informazioni (finanziarie-); consulenza finanziaria; servizi finanziari offerti da società assicurative; servizi finanziari relativi alle assicurazioni; agevolazione ed organizzazione di finanziamenti; allocazione degli investimenti; amministrazione di affari finanziari; amministrazione di conti di risparmio; amministrazione di patrimoni; amministrazione di piani pensione; assistenza finanziaria; collocamento privato e servizi di investimento di capitali di rischio; consulenza in materia di fondi fiduciari; consulenza in materia di gestione del rischio [finanziario]; consulenza indipendente in materia di pianificazione finanziaria; consulenze fiscali [non relative alla contabilità]; costituzione di società di investimento (servizi per la -); finanziamenti (fornitura di -); finanziamenti per vendite; finanziamenti (raccolta di -); finanziamento azionario; finanziamento conto clienti; finanziamento di acquisizioni; formazione di capitale; fornitura di capitale di investimento; fornitura di finanziamenti; fornitura di servizi finanziari tramite una rete informatica globale o internet; fornitura di titoli finanziari; garanzia di fondi; gestione del rischio finanziario; gestione del rischio in materia di tassi di interesse; gestione del rischio in materia di prezzi; gestione dell'amministrazione fiduciaria; gestione di attivi; gestione di beni; gestione di beni finanziari; gestione di capitali di rischio; gestione di finanze aziendali; gestione di fondi di società; gestione di fondi finanziari; gestione di fondi immobiliari; gestione di piani pensione; gestione e pianificazione finanziaria; gestione (finanziaria -); gestione finanziaria di bilanci di cassa; gestione finanziaria di conti correnti; gestione finanziaria di pensioni; gestione finanziaria in materia di servizi bancari;

gestione finanziaria via internet; investimenti a rendita fissa; investimenti finanziari; investimenti in piani di investimento azionario individuali; investimento di capitali di rischio e di capitali per progetti; mediazione di servizi finanziari; informazione finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; operazioni di fondi finanziari; organizzazione della fornitura di finanziamenti; organizzazione di aperture di credito; organizzazione di finanziamenti; pianificazione e gestione finanziaria; prestiti e crediti, servizi di leasing finanziario; protezione finanziaria; raccolta di finanziamenti; servizi di affari finanziari; servizi di finanziamento; servizi di finanziamento e di prestito; servizi di gestione finanziaria relativi ad istituti bancari; servizi di gestione finanziaria; servizi di intermediazione finanziaria; servizi di piani di risparmio; servizi di piani pensionistici; servizi di pianificazione finanziaria; servizi di risparmio e prestito; servizi di tesoreria; servizi di transazioni finanziarie relative a tassi d'interesse; servizi fiduciari; servizi finanziari; servizi finanziari computerizzati; servizi finanziari di risparmio; servizi finanziari personali; servizi finanziari riguardanti i patrimoni; servizi in materia di investimenti; servizi pensionistici; trasferimenti e transazioni finanziarie; servizi di sponsorizzazione finanziaria; agenzie di credito; analisi (finanziaria -); consulenza in materia finanziaria; costituzione di capitali; informazioni (finanziarie-); investimento di capitali; leasing; mediazione in borsa; prestiti contro sicurezza; prestiti [finanziamenti]; prestito su garanzia di beni mobili; quotazione di borsa; stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; servizi attuari;

- i seguenti servizi possono annoverarsi tra gli affari bancari e gli affari monetari: home banking; servizi bancari telefonici; servizi di credito immobiliare; servizi di depositi a garanzia relativi a beni immobili; buoni di valore (emissione di -); emissione di assegni di viaggio; emissione di buoni contante; emissione di buoni di valore; emissione di carte prepagate; deposito di valori; acquisizione e trasferimento di crediti monetari; addebito ed accredito di conti finanziari; associazioni di risparmio e prestito; banca commerciale (servizi di una -); banking (home -); brokeraggio; capitale (formazione di -); fornitura di conti correnti; mediazione in servizi bancari; merchant banking; online banking; informazioni su conti bancari; internet banking; servizi bancari; servizi bancari attraverso internet; servizi bancari computerizzati; servizi bancari e finanziari; servizi bancari elettronici; servizi bancari elettronici mediante una rete globale di computer [internet banking]; servizi bancari finanziari per il ritiro di denaro; servizi bancari finanziari personali; servizi bancari finanziari per il deposito di denaro; servizi bancari finanziari; servizi bancari internazionali; servizi bancari on-line; servizi bancari per il prelievo di depositi; servizi bancari personali; servizi bancari privati; servizi bancari telematici; servizi di addebitamento su conto; servizi di affari monetari; servizi di amministrazione fiduciaria; servizi di assegno di conto corrente; servizi di conti bancari; servizi di conti di deposito; servizi di conti di risparmio; servizi di conto assegni; servizi di conto corrente; servizi di deposito; amministrazione fiduciaria; servizi monetari;

servizi relativi a conti bancari e conti di risparmio; servizi telefonici bancari; servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento on-line effettuati tramite tabaccherie; servizi di pagamento e, in particolare, servizi di pagamento che consentono il trasferimento di denaro tra privati; servizi di carte di credito; emissione di carte di credito; fornitura di carte di credito e carte di debito, fornitura di bancomat e carte di prelievo; servizi relativi a carte bancomat, carte di credito, carte di addebito e carte di pagamento elettronico; servizi di carte di credito e carte di pagamento; servizi di gestione di carte di credito; servizi di consulenza in materia di carte di credito, carte di debito, carte di prelievo; servizi di apertura e servizi di chiusura di conti bancari; operazioni di cambio; operazioni di compensazione [cambio]; pagamento a rate; servizi di carte di debito; trasferimento elettronico di fondi; verifica degli assegni.

- i seguenti servizi possono annoverarsi all'interno della categoria assicurazioni: informazioni in materia di assicurazioni; amministrazione di affari in materia di assicurazioni; amministrazione di assicurazioni; assicurazioni bancarie; assicurazioni bancarie per mutui; assicurazioni contro i rischi creditizi; assicurazioni di garanzia; assicurazioni su mutui; assicurazioni sui crediti; consulenza assicurativa; consulenza e informazioni in materia di assicurazioni; consulenza in materia di assicurazioni; garanzie assicurative; servizi assicurativi telefonici; assicurazioni; informazioni in materia di assicurazioni; mediazione in assicurazioni;
- i seguenti servizi possono considerarsi tutti rientranti nell'ampia dizione dei servizi immobiliari: acquisizione di beni immobili [per conto terzi]; amministrazione di immobili; gestione di proprietà (beni immobili -); locazione di beni immobiliari; servizi di acquisizione di beni immobiliari; servizi di consulenza in materia di investimenti in ambito immobiliare; servizi di gestione di beni immobiliari; servizi fiduciari immobiliari; valutazione e gestione relative di beni immobiliari; mediazione in beni immobiliari.
- 36 Orbene, in merito alle doglianze del richiedente, la Commissione rileva che, secondo una giurisprudenza costante, se è vero che la decisione di diniego di registrazione di un marchio deve, in linea di principio, essere motivata per ciascuno dei prodotti o dei servizi interessati, l'autorità competente può, tuttavia, limitarsi a una motivazione globale allorché lo stesso motivo di diniego è opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28; 09/12/2010, T-282/09, Quadrato convesso verde, EU:T:2010:508, § 37-40; 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 33; 14/07/2016, T–491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 41; 14/01/2016, C–278/15 P, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:C:2016:20, § 44 e giurisprudenza ivi citata; 31/05/2016, T–301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
- 37 Premesso quanto sopra, la Commissione concorda con la decisione contestata che il contenuto semantico della componente verbale del segno

richiesto evoca nel pubblico di riferimento, chiaramente e senza richiedere un particolare sforzo cognitivo o un’approfondita riflessione analitica, una qualità desiderabile dei servizi in questione, e cioè che la fruizione di tali servizi non implica un pagamento immediato, bensì il consumatore potrà beneficiare di una dilazione nel tempo dell’esborso monetario e prendersi il tempo di cui ha bisogno per riflettere e ponderare meglio la propria scelta di acquisto dei servizi stessi (anche, in vista, ad esempio, di una possibile recessione). Tale caratteristica positiva e indubbiamente rilevante sotto il profilo commerciale può indistintamente riferirsi a tutti i servizi in questione, sia che essi coincidano con servizi di pagamento (v., ad esempio, molti dei servizi bancari) sia che essi abbiano ad oggetto servizi che implicano un pagamento (ad esempio, i vari servizi di consulenza, gestione, amministrazione o mediazione). A tal proposito, è cruciale osservare che tali servizi non presentano tra loro differenze concernenti la loro natura, le loro caratteristiche, la loro destinazione e le loro modalità di fornitura tali da non poterli considerare come costituenti categorie o gruppi di servizi dotati di sufficiente omogeneità da giustificare una valutazione globale degli stessi (21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 46; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 45). Inoltre, si rileva che il richiedente – al di là di generiche affermazioni anapodittiche – non ha fornito alcuna argomentazione tesa a dimostrare che il messaggio veicolato dal marchio, cosi come sopra delineato e non confutato dal richiedente stesso, non possa applicarsi a buon diritto a tutti i servizi di interesse (21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 45).

- 38 In virtù di quanto sopra, anche laddove la caratteristica positiva evidenziata dalla componente denominativa del segno non si palesi come particolarmente specifica, essa deriva da una informazione, rilevante sotto il profilo commerciale, tesa a promuovere e pubblicizzare i servizi in questione che il pubblico di riferimento capterà istintivamente ed immediatamente come tale (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17; 25/05/2016, T-422/15 and T–423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 76) e non come una indicazione dell’origine commerciale dei servizi stessi (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30), e ciò indipendentemente dall’essere un pubblico specializzato.
- 39 Per quanto riguarda la componente figurativa, il richiedente si è a lungo soffermato sulle caratteristiche grafiche del segno, che gli conferirebbero quel sufficiente grado di distintivitá tale da poter accedere ad una valida registrazione, anche laddove la componente denominativa si dimostrasse priva di capacità distintiva in relazione ai servizi per cui è causa.
- 40 La Commissione non conviene con tale argomento del richiedente e ritiene che la veste grafica non sia suscettibile di distogliere l’attenzione del consumatore dal messaggio veicolato dall’espressione denominativa, di per sé non distintiva.
- 41 La stilizzazione adottata non è certo in grado di impressionare visivamente il consumatore, che è notoriamente esposto a scritte

pubblicitarie realizzate con una grande varietà di caratteri tipografici. I caratteri tipografici sono estremamente ordinari, l'uso di lettere maiuscole all'inizio di un termine non è inconsueto in titoli, indipendentemente dal tipo di prodotto o servizio, cosi come non inconsueta nella comunicazione pubblicitaria è l'adozione di frasi brevi composte di pochi termini (24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 31; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 51-52). L'aver sottolineato i termini "PAY AFTER" con il grassetto e avergli attribuito maggiori dimensioni rispetto all'espressione "TAKE YOUR TIME" costituisce un mero espediente grafico banale, teso solo a conferire maggior enfasi al messaggio veicolato dai due termini "PAY AFTER" rispetto all'espressione che li precede, ma che non apporta alcun contributo di distintività al segno nel suo complesso (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 33-36).

- 42 Per quanto attiene specificamente al quadrato nero, occorre premettere che si tratta di una forma geometrica abbastanza banale e di comune utilizzazione per evidenziare ciò che è compreso all'interno dei relativi bordi (per analogia, 15/12/2009, T–476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Né il bordo nero enfatizzato nella parte inferiore o il gancio nella parte superiore conferiscono all'insieme una connotazione peculiare. Come indicato dallo stesso richiedente nelle sue osservazioni in risposta al rifiuto provvisorio, tali espedienti grafici richiamano alla mente un foglio attaccato ad una superficie (quale, ad esempio, un calendario), cioè un mero supporto per il messaggio trasmesso dalle parole in esso contenute (e non particolarmente articolato da avere un impatto visivo, di per sé, significativo). Vieppiù, se percepito quale calendario, lo stesso richiama perspicuamente il concetto di tempo e del procrastinarsi dell'azione di pagamento veicolato dalla componente verbale, *ergo* palesandosi quale meramente descrittivo o fortemente allusivo.

Conclusioni

- 43 Alla luce degli elementi rilevati sopra, risulta che, nel suo insieme, il marchio richiesto è costituito solo di componenti che, considerate separatamente, si rivelano prive di carattere distintivo allorché utilizzate per la commercializzazione dei servizi di cui trattasi. Inoltre, non esiste interazione tra questi diversi elementi atta a conferire un carattere distintivo all'insieme (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 44), che non presenta alcuna pregnanza semantica atta ad escludere un nesso immediato e diretto con i servizi rilevanti (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 40; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33) e neppure elementi grafici capaci di imprimersi nella memoria dei consumatori.
- 44 Per concludere, attesi i servizi richiesti, il marchio *de quo* consiste in un'espressione banale, che non costituisce né un gioco di parole né presenta alcun elemento sorprendente, inatteso o frutto di immaginazione da conferirgli il sufficiente grado di capacità distintiva per aspirare ad una valida registrazione di marchio dell'Unione europea

(29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 34). Lo stesso, infatti, sarà percepito esclusivamente come un chiaro messaggio promozionale teso a sottolineare le caratteristiche positive dei servizi prestati, senza, però, indicarne la provenienza imprenditoriale (02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920, § 45; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).

- 45 Da ultimo, la Commissione rileva di aver attentamente valutato l'argomento del richiedente circa l'avvenuta accettazione, da parte dell'Ufficio, di marchi che conterrebbero messaggi informativi assimilabili a quello di cui al marchio richiesto e che darebbero, quindi, luogo ad un trattamento discriminatorio. Tuttavia, a tal riguardo, è d'uopo ribadire, come d'altronde riconosciuto dallo stesso richiedente, che la legittimità delle decisioni dell'Ufficio (e delle Commissioni di ricorso) si deve valutare unicamente in base al RMUE, quale interpretato dal giudice comunitario, e non in base ad una precedente prassi decisionale dell'Ufficio stesso (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione di marchi carenti dei prescritti requisiti. Tale esame deve prendere in debito conto le specificità del caso di specie, posto che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso in questione, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). A tal riguardo, come risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 e la giurisprudenza ivi citata).
- 46 Nel merito, in ogni caso, la Commissione osserva che i marchi indicati specificamente dal richiedente non paiono comparabili rispetto a quello in esame, atteso che gli stessi combinano insieme elementi denominativi non del tutto privi di capacità distintiva (quali, ad esempio, GESCONSULTING, EUROBANK EFG, CREDITARIA) a componenti grafiche e figurative che risultano capaci di catturare l'attenzione del consumatore.
- 47 Pertanto l'argomento che deduce un'eventuale discordanza della decisione impugnata con la prassi decisionale dell'Ufficio non merita accoglimento.
- 48 In virtù di quanto sopra, il ricorso è respinto e la decisione contestata è confermata.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

marchio **OLTRE** contro marchio **OLTREMARE**

Nella specie la comparazione deve essere condotta tra il termine "**OLTRE**" del marchio anteriore e il termine "**OLTREMARE**" del marchio contestato. La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: la categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata del marchio Oltremare è più "settoriale" rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo. La Commissione conclude che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato "OLTREMARE" provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore "OLTRE" o da imprese economicamente collegate per cui il ricorso è respinto.

TESTO DELLA DECISIONE

DECISIONE della Prima Commisione di ricorso del 11 agosto 2016
Nel procedimento R 765/2015-1

LIFE INTIMO S.R.L. Via Luigi Cadorna, 37 76123 Andria (Bt) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentato da DIMITRI RUSSO S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia contro MIROGLIO FASHION S.R.L. Via Santa Margherita, 23 12051 Alba (Cuneo) Italia Opponente / Resistente rappresentato da JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152, Torino, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 315 003 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 211 298)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da Th. M. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Decisione
Sintesi dei fatti

Con domanda del 10 ottobre 2013, **LIFE INTIMO S.R.L.** (d'ora innanzi, "la richiedente") chiedeva la registrazione come marchio dell'Unione europea del seguente marchio figurativo (con rivendicazione dei seguenti colori: giallo, blu):
per contraddistinguere i seguenti prodotti: Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiami, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio n. 216/2013 del 13 novembre 2013. 3 Il 7 febbraio 2014, **MIROGLIO FASHION S.R.L**. (d'ora innanzi, "l'opponente") presentava opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea (d'ora innanzi, "il marchio contestato") e invocava il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, l'opponente adduceva il rischio di confusione con il seguente marchio anteriore: Marchio dell'Unione europea n. 7 065 907 (denominativo)

OLTRE
depositato il 14 luglio 2008 e registrato il 11 maggio 2009 per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, 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; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori;
Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;
Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;
Classe 24 – Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli;
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria; servizi intermediari in affari commerciali relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria. 4 L'opposizione era basata sui soli prodotti della Classe 25 del marchio anteriore elencati sub paragrafo 3. 5 In data 27 giugno 2014, l'opponente presentava i motivi della sua opposizione. 6 In data 15 settembre 2014, la richiedente presentava le osservazioni in risposta all'atto d'opposizione. 7 In data 1°dicembre 2014, l'opponente presentava la sua contro-replica. 8 Con decisione del 18 febbraio 2015 (d'ora innanzi, "la decisione impugnata") la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti contestati e ordinava alla richiedente di sopportare l'onore delle spese, fissate in 650 EUR. 9 La motivazione della decisione è, sostanzialmente, la seguente: I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiami, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. I prodotti contestati sono compresi nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" dell'opponente. Pertanto, sono considerati identici. Il territorio di riferimento è l'Unione europea. Per motivi di economia procedurale, la divisione di Opposizione incentrerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Il marchio anteriore è un marchio verbale che consiste nella parola "OLTRE". Il marchio contestato è un marchio figurativo composto dalla parola "oltremare" in caratteri blu quasi standard e da una componente figurativa rappresentata da un rettangolo con gli angoli smussati contenente la rappresentazione di un'ancora e un'onda blu su un fondo giallo. Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella combinazione di lettere "OLTRE". Essi differiscono, invece, nella combinazione di lettere "mare" e nel elemento grafico incluso nel marchio impugnato, già descritto qui sopra. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "OLTRE" presenti in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "mare" del marchio impugnato che non trovano alcuna coincidenza nel marchio anteriore. Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore "OLTRE" sarà percepito nel significato di "più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicemente, più avanti." (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online, http:llwww.treccani.it/vocabolariol taqloltre). La parte verbale del marchio impugnato 'oltremare' sarà percepita come "oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani" (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online: http:llwww.treccani.it! vocabolario/oltremare/J. La percezione del termine 'mare' in 'oltremare' risulta corroborata dalla rappresentazione grafica di un'ancora e di un'onda

blu. Poiché i segni saranno associati a un significato simile in quanto si riferiscono alla parola ‘OLTRE’, che in ‘oltremare’ si percepisce anche se con un significato più preciso (qualificando ‘mare’), essi sono concettualmente simili. I segni oggetto della comparazione siano simili. I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati né chiaramente più distintivi rispetto ad altri né chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. 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 di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. I prodotti sono diretti al grande pubblico con un livello di attenzione medio. I prodotto sono identici e il livello di attenzione del pubblico è medio. I segni presentano significative somiglianze sotto il profilo fonetico e concettuale, posto che la componente verbale del marchio anteriore “OLTRE” è interamente riprodotta nel marchio contestato, in seno al quale mantiene il suo ruolo distintivo autonomo per il pubblico italiano in grado di capire il suo significato come il significato di “oltremare” (composto dall’addizione di “oltre” e “mare”). Deve ammettersi che, per accertare l’esistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dall’elemento comune nel marchio contestato, il pubblico italiano attribuisca altresì al titolare di tale marchio l’origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno anteriore (v. sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594). Pertanto, è altamente probabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno impugnato come il marchio di, inter alia, una nuova linea di prodotti dell’opponente richiamando il mare con la parola “oltremare” insieme agli elementi figurativi (ancora e onda).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Malgrado i due segni presentino delle indubbie differenze sotto il profilo visivo, date dalla maggiore articolazione del marchio contestato e dalla presenza in esso di ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore, occorre tenere a mente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (v. sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Pertanto, i due marchi saranno ricordati dai consumatori con gli elementi verbali di riferimento rispettivamente “OLTRE” e “oltremare”. Le prime parti verbali dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento verbale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Di conseguenza, i primi elementi identici dei marchi in questione devono essere presi in

considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente i marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (si veda sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio d'interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e/o servizi (e viceversa), la divisione di Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'identità dei prodotti e delle significative analogie riscontrate tra i segni, sussista un rischio di confusione per tutti i prodotti. Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione anteriore produce i medesimi effetti in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori possono, pertanto, essere invocati per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei consumatori di una parte dell'Unione europea. Ne consegue che il principio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'Unione perché una domanda di marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico e il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. 10 In data 14 aprile 2015, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione nella sua interezza. In data 11 giugno 2015, la richiedente depositava le argomentazioni a sostegno del ricorso.
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE Il 17 agosto 2015, nel termine concessole (spirante il 15 agosto 2015, sabato), l'opponente presentava le sue osservazioni di replica.
Conclusioni e argomenti delle parti

La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: La categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata è più "settoriale" rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo. Da punto di vista visivo, i due marchi presentano una rappresentazione grafica del tutto differente, tanto più laddove si consideri che il segno della richiedente è un marchio figurativo, caratterizzato dalla presenza dei colori tipici del "mondo marino" e dalla raffigurazione dì un'ancora ed un'onda blu su sfondo color giallo. La differenza grafica e visiva tra i due segni risulta "indubbia" anche a parere della stessa divisione di Opposizione, che evidenzia dettagliatamente come il marchio della richiedente , presenti in realtà una "maggiore articolazione sotto il profilo visivo" ed altresì ''ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore". Da un punto di vista fonetico, il marchio della richiedente risulta formato da un'unica parola "OLTREMARE", di chiaro ed indubbio riferimento al "mondo marittimo". Da un punto di vista concettuale, "la mera somiglianza concettuale può generare confusione ma solo nel caso in cui il marchio anteriore possieda distintività grazie alla notorietà" (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) e ciò non può ritenersi

sussistente nel caso di specie. È altamente improbabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno della richiedente come una nuova linea di prodotti dell'opponente, richiamando il mare con la parola "oltremare" insieme agli elementi figurativi (ancora e onda). Risulta non pertinente il riferimento alla sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, in quanto in tale pronuncia la Corte si è espressa sul particolare caso in cui un marchio anteriore complesso, che contiene la denominazione dell'impresa, mantiene una posizione distintiva autonoma, pur senza costituirne l'elemento dominante. Ma tale pronuncia della Corte non può essere afferibile alla questione che ci occupa, sia perché l'elemento verbale "oltre" non ha alcuna posizione distintiva autonoma all'interno del marchio "oltremare", sia in quanto non coincide di certo con la denominazione di una impresa.
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

È difficile pensare che il consumatore non dedichi alla scelta e successivo acquisto il tempo sufficiente a valutare le caratteristiche del prodotto, il tessuto, la qualità e, per logica conseguenza, il fabbricante e la marca. Perciò è ragionevole ascrivere al consumatore del territorio di riferimento un grado di attenzione e una capacità di discernimento superiore alla media. I marchi in questione sono concettualmente simili solo nella misura in cui entrambi contengono il termine "oltre", che nella lingua italiana è una preposizione che significa "di là, al di là". Tale parola è largamente utilizzata nel linguaggio corrente della lingua italiana ed è piuttosto usuale, risultando pertanto poco distintiva. Di conseguenza, la presenza nel segno contestato dell'ulteriore concetto legato alla parola "mare" (peraltro richiamato nell'elemento figurativo) è sufficiente a neutralizzare detta somiglianza concettuale tra i segni legata al termine "oltre". D'altra parte, per il pubblico europeo di riferimento che non conosce la lingua italiana e pertanto non sarà in grado di percepire la differenza concettuale tra i due marchi in questione, è più probabile che la parola venga memorizzata dal consumatore in funzione del suono che produce e dell'aspetto che presenta. Attese le marcate differenze visive e fonetiche tra i marchi in questione e tenuto conto del livello di attenzione che caratterizza il consumatore di riferimento dei prodotti in questione, che è superiore alla media trattandosi di prodotti scelti con particolare attenzione, non sussiste alcun rischio che il consumatore possa confondere o anche stabilire una correlazione commerciale tra i due marchi. L'opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso e di confermare integralmente la decisione impugnata in virtù delle seguenti argomentazioni: La richiedente non contesta (anzi ammette) che i prodotti rispettivamente protetti e rivendicati dal marchio anteriore e dal marchio contestato sono identici. La richiedente sottolinea la rilevanza della totale identità fra i prodotti nella valutazione del rischio di confusione. Comunque, un eventuale tenue grado di somiglianza fra i marchi deve essere considerato compensato da un elevato grado di somiglianza (nel caso di specie, di assoluta identità) fra i prodotti. Il marchio anteriore è integralmente ricompreso nel marchio contestato e il carattere distintivo del termine "MARE" (e di conseguenza anche dell'elemento figurativo raffigurante un'ancora) è limitatissimo. Infatti, il significato di tale termine sarà percepito dal consumatore di riferimento, quantomeno in Italia, come descrittivo, poiché è di uso comune,

nel settore dell’abbigliamento, definire come “linea mare” o, più semplicemente “mare” i prodotti o le collezioni di prodotti destinati ad un utilizzo “marino” e, per estensione, ad un utilizzo durante la stagione estiva. A tal riguardo, sussiste un elevato numero di marchi, a nome di diversi titolari, nella classe 25, tutti caratterizzati dalla presenza, al proprio interno,
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

del termine “MARE” (v. documentazione depositata in sede di opposizione). Il marchio anteriore “OLTRE” è dotato di un forte carattere distintivo, posto che il termine “OLTRE” non ha alcuna attinenza concettuale in relazione ai prodotti d’abbigliamento rivendicati, né può essere considerato descrittivo di una qualche caratteristica o destinazione di tali prodotti. A fronte, anche, dell’elemento figurativo che richiama il concetto del mare, risulta che, quantomeno per il consumatore di lingua italiana, il marchio contestato verrebbe automaticamente considerato come una “declinazione” del marchio “OLTRE” dell’opponente, destinata appunto a contraddistinguere una linea di prodotti di abbigliamento e abbigliamento intimo con caratteristiche “marine” o “estive”.

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 del REMC ed è, pertanto, ammissibile. Il ricorso, tuttavia, è infondato e dev’essere respinto. La decisione con la quale la divisione di Opposizione ha respinto la domanda di registrazione in ragione della sussistenza di un rischio di confusione, a mente dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, tra il marchio contestato e il marchio anteriore è corretta e dev’essere confermata per le motivazioni delineate nel prosieguo.
Rischio di confusione 16 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,

EU:T:2003:199, § 30-33 e giurisprudenza ivi citata).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). Si deve, altresì, rilevare che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; e, per analogia, 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). 20 Ai fini di tale valutazione globale occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28).
Territorio e pubblico di riferimento 21 Ai fini dell'analisi del rischio di confusione, occorre individuare il territorio e il pubblico rilevanti alla luce dell'estensione territoriale e merceologica del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione. Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea la cui protezione, quindi, si estende all'insieme dell'Unione. Ne consegue che è d'uopo prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore (dei prodotti di cui trattasi) dell'Unione. Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell'Unione. Da ciò consegue che il principio sancito all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente, per rifiutare la registrazione di un marchio, che un impedimento assoluto alla registrazione esista solo in una parte dell'Unione, cioè anche in un solo Stato Membro, si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76). La divisione di Opposizione ha circoscritto la comparazione dei segni alla parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. La Commissione condivide e aderisce anch'essa a tale approccio. 24 Nella specie, tanto il marchio anteriore che il marchio contestato proteggono prodotti della classe, i quali sono da intendersi prodotti di consumo corrente
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

e destinanti al consumatore medio mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, come confermato da consolidata giurisprudenza (v., ex

pluribus, 07/10/2015, T-227/14, Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T–198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). A tal riguardo, la Commissione non condivide l'argomentazione addotta dalla richiedente in merito ad un supposto livello di attenzione superiore alla media in quanto prodotti destinati a creare o migliorare l'immagine e il look del loro fruitore. Si tratta di ipotesi più volte espressamente confutata dal Tribunale (20/10/2009, T-307/08, 4 OUT Living, EU:T:2009:409, § 21; 22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 24) e che, nella specie, la richiedente non ha supportato da alcuna evidenza. Comparazione dei prodotti 25 I prodotti da comparare sono i seguenti:
Class 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, culotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiami, camicie da notte, vestaglie, sottoveste.
Come correttamente concluso dalla divisione di Opposizione, tutti i prodotti contestati rientrano nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" del marchio anteriore. A tal riguardo, la Commissione conviene con la richiedente che l'"abbigliamento intimo" costituisce uno specifico segmento dell'"abbigliamento" lato sensu inteso, ma ciò non implica che lo stesso presenti caratteristiche che possano farlo ritenere dissimile rispetto ad altri articoli di abbigliamento. 27 Atteso che, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore ricomprendono i prodotti oggetto del marchio richiesto, tali prodotti sono considerati identici (inter alia, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33), ne consegue che i prodotti contestati sono identici ai prodotti del marchio anteriore (come d'altronde riconosciuto dalla stessa richiedente avanti la divisione di Opposizione, con memoria del 15 settembre 2014).

Comparazione dei segni
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, occorre rilevare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Ciò potrebbe verificarsi, segnatamente, quando tale componente può, da sola, dominare

l’immagine di detto marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). 30 In considerazione dell’incidenza della questione relativa all’elemento dominante sulla valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, occorre esaminare tale argomento prima di procedere al confronto dei segni (17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45, § 37). Di conseguenza, occorre procedere al raffronto dei marchi in esame identificando anzitutto per il marchio anteriore e, successivamente, per il marchio richiesto, i loro eventuali elementi dominanti o trascurabili (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57). 31 I segni da comparare sono i seguenti:

OLTRE
Marchio anteriore Marchio contestato

Il marchio anteriore è un marchio verbale costituito dalla parola “OLTRE”.

Il marchio contestato è un marchio complesso composto della parola “OLTREMARE” scritta in caratteri quasi standard minuscoli e di colore blu, a sinistra della quale è posizionato un elemento figurativo rettangolare aventi gli angoli smussati – con sfondo in gran parte giallo e, per una minore sezione curvilinea nella parte inferiore, blu – contenente una ancora stilizzata blu.
Elementi distintivi e dominanti Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, le qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, confermata da 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Per la valutazione del carattere distintivo di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore idoneità di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. In tale contesto vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche dell’elemento di cui trattasi per accertare se esso sia o meno privo di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, il marchio anteriore consiste in un unico elemento denominativo privo di alcuna stilizzazione grafica di talché lo stesso non presenta alcun elemento che possa catturare maggiormente l’attenzione del consumatore. Lo stesso non presenta neppure elementi o componenti maggiormente distintivi, posto che la parola di cui si compone ha un significato compiuto (“più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicem., più avanti; di là da un luogo determinato: o. il fiume, o. il mare”, Dizionario della Lingua italiana Treccani) che non ha alcuna aderenza concettuale specifica con i prodotti

contraddistinti. Per quanto concerne **il marchio contestato**, lo stesso è costituito da un elemento denominativo, la parola **“OLTREMARE”**, e un elemento iconico che richiama i concetti di mare (la sezione blu), ancora (la relativa riproduzione) e sole (il giallo dello sfondo). La Commissione ritiene che l’elemento figurativo presenti un impatto distintivo minore rispetto all’elemento verbale, posto che lo stesso si limita a richiamare il contenuto semantico veicolato dalla parola “OLTREMARE”. Tale termine, infatti, nella lingua italiana, sarà percepito nell’accezione di “oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani, che riguarda prodotti, manufatti, attività di paesi d’oltremare; colore azzurro intenso, anche in funzione di agg., spec. per qualificare una particolare sfumatura di colore in espressioni quali azzurro, blu, verde oltremare” (v. Dizionario della Lingua italiana Treccani) o quale giustapposizione dell’avverbio “OLTRE” (v. significato indicata al paragrafo 36) alla parola “MARE” (“la parte della superficie terrestre coperta d’acqua (ad eccezione delle acque continentali: laghi, fiumi, ecc.), e quindi, in generale, il complesso delle acque salate che circondano i continenti e le isole, oppure una parte qualsiasi di tale complesso”, Dizionario della Lingua italiana Treccani). Ne consegue che gli elementi iconici di cui al marchio contestato non faranno altro che corroborare il richiamo al mare contento nella componente verbale. A tal riguardo, posto che i prodotti contestati sono vari articoli di abbigliamento, non può escludersi che il consumatore di riferimento percepisca l’associazione al concetto di mare come descrittiva della specifica linea di prodotti dedicata al mare o più genericamente estiva (per design, tessuti prescelti, ecc.). In questo contesto, occorre, altresì, ricordare il principio secondo il quale, se un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono in genere più distintivi rispetto ai secondi, perché il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti/servizi contraddistinti citando il nome che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 54, e giurisprudenza ivi menzionata).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Ne consegue che, in seno al marchio contestato, l’elemento dominante e maggiormente distintivo è rappresentato dalla componente denominativa “OLTREMARE”, benché l’elemento figurativo non possa considerarsi trascurabile. Comparazione. Per quanto attiene alla comparazione dei due marchi sul piano visivo, cale rilevare, preliminarmente, che nulla osta a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, “dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva” (04/05/2005, T-359/02, Star TV, EU:T:2005:156, § 51). Nella specie, i marchi in conflitto condividono l’elemento “OLTRE”, mentre differiscono per gli ulteriori elementi del marchio contestato, quali la componente “MARE” di cui alla parola “OLTREMARE”, la stilizzazione grafico-cromatica di tale parola e l’elemento figurativo. La stilizzazione e colorazione della parola “OLTREMARE” hanno un impatto decisamente ancillare, posto che i caratteri utilizzati sono quasi standard, non inficiano la chiara leggibilità del termine e non risultano avere un impatto di significativo momento nella percezione visiva della parola in quanto tale. L’elemento figurativo crea una certa differenziazione, malgrado il suo perspicuo richiamo al concetto

trasmesso dall’elemento verbale ne ridurrà, agli occhi dei consumatori, il ruolo autonomo rispetto a tale termine. Per quanto riguarda la componente verbale, la stessa presenta la componente “OLTRE-” posta nella parte inziale e identica all’intero marchio anteriore e si differenzia per le quattro lettere poste in posizione successiva. Orbene, a tal proposito, è principio consolidato che la parte iniziale delle componenti denominative è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata). 43 Peraltro, occorre considerare che il fatto che il marchio anteriore sia interamente compreso nel marchio contestato implica che i segni in conflitto presentino una certa somiglianza sul piano visivo (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 46, 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 21; più recentemente, 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 99). 44 Pertanto, malgrado la presenza della componente figurativa, degli elementi grafico-cromatici e delle lettere “-MARE” nel solo marchio contestato, che non sono trascurabili nell’impressione complessiva prodotta dai marchi de quibus, dette differenze non sono tuttavia sufficienti a neutralizzare la somiglianza visiva creata dalla coincidenza dell’elemento “OLTRE”. 45 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza visiva. 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

In relazione alla comparazione fonetica, occorre rilevare che la riproduzione fonetica di un segno complesso corrisponde a quella di tutte le sue componenti denominative, indipendentemente dalle loro specificità grafiche, che ricadono piuttosto nell’analisi del segno sul piano visivo (25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 42; T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 104). 47 **Nella specie, pertanto, la comparazione deve essere condotta tra il termine “OLTRE” del marchio anteriore e il termine “OLTREMARE” del marchio contestato**. È di perspicua evidenza che i due termini coincidono nella parte “OLTRE”, che rappresenta la parte inziale della componente dominante e maggiormente distintiva del marchio contestato. A tal proposito, è principio consolidato che il suono della parte iniziale di un marchio verbale è più importante in virtù del suo maggior impatto su colui che percepisce il marchio foneticamente (13/10/2009, T–146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 72). 48 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza fonetica. 49 Dal punto di vista concettuale, tenuto conto dell’analisi semantica condotta supra (v. paragrafi 36 e 37) e in virtù dell’identità della componente “OLTRE” in seno all’elemento denominativo “OLTREMARE” del marchio contestato, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirà un nesso concettuale tra i due segni derivante dal comune richiamo al concetto di “al di la di qualcosa”. 50 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza concettuale. Distintivitá del marchio anteriore

Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai

marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20). Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente i fattori che possano dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni di categoria (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Il carattere distintivo del marchio anteriore, e in particolare la sua notorietà, costituisce quindi un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione. 55 Nella specie, l'opponente non ha rivendicato un carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore azionato, in virtù dell'uso protratto nel tempo. Come già detto (v. paragrafo 36), il marchio anteriore risulta dotato di un gradiente di capacità distintiva intrinseco per i prodotti contraddistinti medio, atteso che il termine "OLTRE" non presenta alcuna aderenza concettuale rispetto ad articoli di abbigliamento. Valutazione complessiva 56 Nella specie, dall'analisi condotta risulta che i prodotti contestati sono identici rispetto ai prodotti rilevanti del marchio anteriore e che i segni presentano somiglianze visive, fonetiche e concettuali in grado medio, dovute in particolare alla presenza in seno al marchio contestato dell'intero marchio anteriore "OLTRE", che costituisce l'elemento maggiormente distintivo e dominate del segno contestato. 57 Occorre, altresì, tenere in debito conto il principio d'interdipendenza dei fattori sopra citato e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella memoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, **la Commissione conclude**, concordemente alla decisione impugnata, **che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato "OLTREMARE" provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore "OLTRE"** o da imprese economicamente collegate, anche in virtù del livello di attenzione medio che il pubblico è suscettibile di prestare nell'acquisto dei prodotti in questione. A tal proposito, la

Commissione conviene con la decisione impugnata che il termine “OLTRE” mantiene una posizione distintiva autonoma in seno la marchio contestato. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha, infatti, acclarato che non può escludersi che un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). La circostanza che il segno composto successivo possa includere la denominazione dell’impresa del terzo, come nel rinvio pregiudiziale de quo che ha portato la Corte ad enunciare il suddetto 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

principio, non inficia l’applicabilità dello stesso alla fattispecie che qui ci occupa. A tal proposito, merita, altresì, osservare che nel settore dell’abbigliamento è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è altresì usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51 e giurisprudenza ivi citata; più recentemente, 30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 78 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, il contenuto concettuale del marchio contestato può rafforzare la sua percezione, da parte del consumatore di lingua italiana, come marchio secondario del marchio anteriore “OLTRE”. La chiara percezione da parte del consumatore italofono della componente “OLTREMARE” come composta dai termini “OLTRE” e “MARE”, termine quest’ultimo atto ad evocare l’idea di capi di abbigliamento “marittimi”, potrebbe portare il consumatore di riferimento a identificare il marchio contestato come un marchio secondario del marchio anteriore. Pertanto, non è escluso che il consumatore percepisca il marchio richiesto come una speciale linea di produzione proveniente dall’impresa titolare del marchio anteriore. 61 Pertanto, sussiste il rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE tra il marchio contestato e il marchio anteriore per tutti prodotti contestati per il pubblico di riferimento di lingua italiana. Ne consegue che, amente di quanto indicato al paragrafo 23, la percezione del pubblico non italofono, addotta dalla richiedente, risulta irrilevante. 62 In virtù di quanto sopra, la decisione contestata è confermata e il ricorso respinto. Spese 63 La richiedente, quale parte soccombente nel procedimento di ricorso, è tenuta a rifondere all’opponente le spese sostenute per la rappresentanza professionale per il procedimento di ricorso, che ammontano a 550 EUR (articolo 85, RMUE). Tale importo, sommato a quanto già previsto dalla decisione contestata, pari a 650 EUR, implica che la richiedente debba rifondere all’opponente la somma complessiva di 1 200 EUR.
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE
così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente è tenuta a rifondere all’opponente la somma di 1 200 EUR, comprensiva delle spese sostenute nel procedimento di ricorso e delle tasse e spese sostenute nel procedimento di

opposizione.

DECADENZA PER NON USO – Divisione d’Annullamento EUIPO 09.09.2016

GRAN PREMIO MILANO 1906 contro MIGONE MANIFATTURA PROFUMI – Divisione d’Annullamento EUIPO 09.09.2016

marchio **GRAN PREMIO MILANO 1906** contro marchio **MIGONE MANIFATURA PROFUMI**

Il titolare del marchio dell’Unione Europea decade dai suoi diritti se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni non è stato oggetto di un uso effettivo all’interno dell’unione europea per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non ci sono ragioni legittime per il suo non utilizzo. L’onere della prova spetta al titolare del marchio. In assenza di prova d’uso o di presentazione di ragioni legittime per mancato uso, il marchio decade per non uso.

ANNULLAMENTO N. 12186 C (DECADENZA)

Industria Ceraria Migone S.r.l., Via Sangallo 23 Loc. Sambuca, 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI), Italia (richiedente), rappresentata/o da Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sergio Momo, Via Monte Ortigara, 33, Torino, Italia (titolare del marchio dell’Unione europea, rappresentata/o da Simona Calò, Corso Galileo Ferraris N. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/09/2016, la divisione di annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.

2. Il titolare del marchio dell’Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell’Unione europea n. 6 959 911 a decorrere dal 04/12/2015.

3. Il titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate in 1 150 euro.

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 6 959 911 (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea ossia:

Classe 3: Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli.
Il richiedente ha invocato l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell'Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l'onere della prova spetta al titolare del marchio dell'Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell'Unione europea dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell'Unione europea è stato registrato in data 15/04/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 04/12/2015. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 15/12/2015, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell'Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell'uso del marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti per cui è registrato.

Il 15/03/2016, il titolare del marchio dell'Unione europea chiese una proroga del termine per presentare la prova dell'uso. La citata richiesta fu concessa e confermata dall'Ufficio in data 16/03/2016.

Il titolare del marchio dell'Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.

Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMUE, se il titolare del marchio dell'Unione europea non fornisce la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell'Unione europea, non sussiste alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio dell'Unione europea nell'Unione europea per uno qualsiasi dei prodotti per

cui è registrato né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, RMUE, il marchio dell'Unione europea deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMUE nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.

Di conseguenza, il titolare del marchio dell'Unione europea deve decadere interamente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 04/12/2015.
SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La divisione di annullamento
María INFANTE SECO DE HERRERA Graziella MEDDE

Martina GALLE

CREMONA contro CREMONA – Divisione d'Opposizione EUIPO 07.09.2016

CREMONA contro CREMONA – Divisione d'Opposizione EUIPO 07.09.2016

marchio **CREMONA** contro marchio **CREMONA**

I contestati ***gelati; dolci surgelati*** sono prodotti contenenti zucchero. I prodotti dell'opponente ***sbiancanti non-caseari per caffè***, quali ad esempio le

panne in polvere, hanno una funzione assai specifica, ovvero macchiare il caffè. In entrambi i casi si tratta di prodotti destinati al consumo umano. Se è vero che essi sono normalmente distribuiti attraverso canali diversi, ciò anche dovuto al fatto che nel caso dei prodotti contestati si tratta di prodotti che necessitano di refrigerazione, non si può escludere che essi abbiamo la medesima origine, ovvero il medesimo produttore. D'altro canto, è anche vero che essi non sono né prodotti in competizione né complementari. Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che i suddetti prodotti presentino un basso grado di somiglianza.

È indubbio che nel presente caso la bassa somiglianza tra i prodotti possa essere compensata dall'alta somiglianza tra i marchi, In particolare, la Divisione d'Opposizione ritiene si debba tenere in conto quella parte del pubblico polacco per la quale non solo i marchi sono visivamente simili, ma anche identici sia dal punto di vista fonetico che concettuale.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. I restanti prodotti contestati sono dissimili.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 499 104

Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Legionow 37, 34-100 Wadowice, Polonia (opponente), rappresentata da **Katarzyna Komala-Wójcik**, ul. Twardowskiego 111a, 30-346 Cracovia, Polonia (rappresentante professionale)

c o n t r o

"Sladoledena Fabrika", ul. "Ulitsa na uslugite" 3, 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria (richiedente), rappresentata da **Snezhana Traychova Krasteva**, 129 Dondukov blvd. 1504 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale).

Il 07/09/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 2 499 104 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 30: *Gelati; dolci surgelati*.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 445 747 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e

servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 445 747, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 30. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio polacco n. 152 883. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

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 polacco n. 152 883.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l’opposizione è respinta

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso della registrazione di marchio polacco n. 152 883.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata.

Il marchio contestato è stato pubblicato il 30/12/2014. L’opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio sul quale si basa l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio in Polonia dal 30/12/2009 al 29/12/2014 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 29: *Marmellate, marmellate, conserva di frutta e verdura, confetture, gelatine commestibili*.

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè, tè, zuppe e salse, caffè, bevande a base di caffè, miele, tè, cacao, cioccolato, bevande a base di cacao, bevande a base di cioccolato, dolci, caramelle, caramelle dure, caramelle, caramelle con vitamine, confetti lucidi, confetti con ripieno di cioccolato ricoperti di zucchero, biscotti, torta in polvere, riempimenti*

pasticceri, dolci, yogurt, prodotti di cacao, muesli, gelati, gelati in polvere, corn flakes, caramelle, glasse di frutta, glassa cioccolato glassa di cacao, glasse aromatizzate, additivi per dolci, salse di frutta, salse di cioccolato, salse di cacao, creme di frutta, creme di cioccolato, salse aromatizzate.

Classe 32: *Bevande solubili, bevande non alcoliche, gassate e non gassate acque minerali succhi, nettari di frutta, sciroppi di frutta, polvere per la preparazione di bevande, compresse per la preparazione di bevande, succhi di frutta, succhi di verdura, succhi di frutta e verdura, succhi multifrutta, succhi multi-vegetali, bevande di frutta, bevande vegetali, bevande multi-frutta, bevande multi-vegetali.*

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 27/12/2015 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 20/12/2015 (entro il termine)

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Estratti di cataloghi dell'opponente in lingua polacca che contengono, tra gli altri, fotografie di prodotti "Cremona", tra le quali confezioni di sacchetti richiudibili di cosiddetti sbiancanti per il caffè, tra i quali le *panne in polvere*. Questi documenti non sono datati. I marchi vi rappresentati sono, inter alia, i seguenti: ; ; ; .

- Estratto di un rapporto della conosciuta società britannica di ricerca commerciale "Millward Brown contenente informazioni relative a ricerche di mercato sul marchio Cremona nel mercato polacco relative all'uso, diffusione e commercializzazione delle panne in polvere per caffè. "Cremona" risulta essere la marca più conosciuta nonché più utilizzata nell'anno 2014 e, più generalmente, nel periodo 2008-2014.

- Esempi di vari tipi di promozione, in lingua polacca, dei prodotti

“Cremona” destinati a catene di negozi o supermercati datati nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014. I marchi rappresentanti corrispondono ai seguenti: ; .

- Pagine di presentazione del programma di promozione del 2010 facenti parte del materiale interno della società, contenenti, tra le altre, informazioni sullo sviluppo del mercato delle panne e sulla presenza del marcio “CREMONA” nei negozi polacchi.

- Copie di fatture comprese nel periodo 2010-2014 emesse dall’opponente in favore di clienti siti in Polonia e l’ammontare delle quali è espresso in moneta nazionale polacca. Tra i prodotti oggetto di vendita figurano significativi gruppi di unità di “Cremona zabielazc do kaway i herbaty”, ovvero *prodotti per macchiare caffè e tè*.

- Dichiarazione, datata 24/112015, sottoscritta dell’Amministrazione del Gruppo Maspex sulle spese per la promozione dei prodotti “Cremona” negli anni dal 2010 al 2014.

- Estratti dal catalogo aziendale dell’opponente in lingua polacca contenente informazioni sulla storia commerciale dell’opponente e in particolare riguardo il marcio “CREMONA” per prodotti per lo sbiancamento del caffè.

In via preliminare, si rileva che il richiedente contesta la prova dell’uso presentata dall’opponente adducendo, tra le altre cose che essa non proviene dall’opponente stesso, ma da un’altra impresa.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Sebbene questa disposizione riguardi i marchi dell’Unione europea, essa può essere applicata per analogia ai marchi anteriori registrati negli Stati membri

Il fatto che l’opponente abbia presentato la prova dell’uso effettuato anche da terzi del proprio marchio dimostrerebbe, implicitamente, che l’opponente ha acconsentito a tale uso (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225)

Di conseguenza, poiché può presumersi che le prove presentate dall’opponente costituiscono un’indicazione implicita che l’uso del marchio è stato effettuato con il suo consenso, l’affermazione del richiedente circa la mancanza di definizione del propeitario dei marchi e di conseguenza di “autenticità”, è da considerarsi infondata

In questo senso, e conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, RMUE, la Divisione d’Opposizione ritiene che l’uso effettuato da tali altre imprese sia avvenuto con il consenso dell’opponente. Pertanto esso equivale all’uso effettuato dall’opponente.

Il richiedente sostiene altresì che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato

L’affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi

Al contrario, è opinione della Divisione d’Opposizione che i documenti presentanti dall’opponente attestino il suddetto uso. Innanzitutto, le fatture e i cataloghi dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è la Polonia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti, ovvero il polacco, dalla valuta menzionata, ovvero la valuta nazione polacca (złoty) , e dagli indirizzi dei clienti riscontrabili nelle fatture, che corrispondono tutti a località polacche. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento

La maggior parte delle prove, e in particolare le fatture, recano una data che rientra nel periodo di riferimento

Inoltre, le suddette fatture forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’us

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come “uso” ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora di debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 15 per verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore

Nel presente caso, il marchio sul quale si basa l’opposizione che per primo è

stato preso in considerazione, è la registrazione di marchio polacco n. 152 883 per il marchio figurativo .

In generale, occorre valutare se l'uso del marchio costituisce una «variante» accettabile o inaccettabile della sua forma registrata.

Pertanto le questioni a cui dare risposta sono due. In primo luogo, occorre chiarire che cosa debba intendersi per carattere distintivo del marchio così come è stato registrato (2). In secondo luogo, occorre valutare se il marchio quale viene usato alteri tale carattere distintivo. Tali questioni devono essere valutate caso per caso. Vi è un'interdipendenza tra la forza del carattere distintivo di un marchio e gli effetti delle alterazioni a esso apportate. I marchi dotati di carattere altamente distintivo possono risultare meno influenzati dai cambiamenti rispetto ai marchi dotati di carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi del marchio altereranno con più facilità il carattere distintivo dei marchi che lo posseggono in modo limitato.

Nel caso di marchi composti come nel presente caso il marchio (vale a dire marchi composti di elementi denominativi e figurativi), generalmente le modifiche ad alcuni elementi figurativi non incidono sul carattere distintivo dei marchi.

È vero che l'uso del marchio è stato fatto in forme non identiche, ovvero, tra le altre, le seguenti: ; ; ; ; ; . Tuttavia, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze riscontrabili non alterino il carattere distintivo del marchio registrato

Per quanto riguarda specificamente le alterazioni di colore, si ritiene che la modifica chiaramente riscontrabile nel caso de quo non altera il carattere distintivo del marchio considerando che gli elementi denominativi coincidono nella loro interezza, essendo i principali elementi distintivi e non avendo il colore o la combinazione di colori non carattere distintivo in sé

Alla luce di quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l'uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1), secondo comma, lettera a), RMUE

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68)

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e

serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio soltanto in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè*.

Per dovere di completezza, si deve precisare che in lingua italiana il termine sbiancante non viene normalmente utilizzato se non per prodotti chimici dotati di propeoità sbiancanti. È evidente che si tratti di una traduzione letterale dal polacco di *bezmleczne środki do zabielania kawy*, prodotti che in italiano sono definiti come *prodotti per macchiare il caffè*.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

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. **a) I prodotti**

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

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Gelati; dolci surgelati; ghiaccio.*

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.

I contestati *gelati; dolci surgelati* sono prodotti contenenti zucchero, che possono o meno avere il latte tra i loro ingredienti. I prodotti dell'opponente *sbiancanti non-caseari per caffè*, quali ad esempio le panne in polvere, hanno una funzione assai specifica, ovvero macchiare il caffè. In entrambi i casi si tratta di prodotti destinati al consumo umano. Se è vero che essi sono normalmente distribuiti attraverso canali diversi, ciò anche dovuto al fatto che nel caso dei prodotti contestati si tratta di prodotti che necessitano di refrigerazione, non si può escludere che essi abbiamo la medesima origine, ovvero il medesimo produttore. D'altro canto, è anche vero che essi non sono né prodotti in competizione né complementari. Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che i suddetti prodotti presentino un basso grado di somiglianza.

Il prodotto contestato *ghiaccio* deve intendersi come "ghiaccio di refrigerazione", Lo scopo, la natura e i canali di distribuzione del *ghiaccio* da un lato e degli *sbiancanti non-caseari per caffè* dall'altro sono diversi. Inoltre, essi non sono complementari né concorrenti. Di conseguenza i prodotti in questione sono dissimili.

1. **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 che risultano essere simili in basso grado sono

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

1. **c) I segni**

Il territorio di riferimento è la Polonia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un figurativo composto dal termine "CREMONA" riprodotto in caratteri di fantasia di colore blu dai contorni, come fossero un'ombreggiatura, di colore bianco. Detto elemento verbale è posto su di uno sfondo rettangolare del medesimo colore blu. Il segno contestato è un marchio denominativo composto dal termine "CREMONA".

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

Visivamente, i segni coincidono, in una certa qual misura, nel termine distintivo "CREMONA", per quanto nel caso del marchio anteriore riprodotto in caratteri di fantasia. A distinguere i marchi entrano in gioco, per l'appunto, la particolare caratterizzazione del termine "CREMONA" del marchio anteriore nonché lo sfondo di colore blu del medesimo.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici, in considerazione del fatto che entrambi presentano un unico elemento verbale, ossia “CREMONA”.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni è una parola della lingua polacca. Per una parte del pubblico del territorio di riferimento, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Tuttavia, non si può escludere che una parte del pubblico di lingua polacca riconosca in “CREMONA” il nome di una città lombarda, conosciuta nel mondo per la produzione di strumenti musicali. Per questa parte del pubblico i marchi sono concettualmente identici.

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

1. **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati considerati simili in basso grado. Il livello di attenzione è medio mentre la distintività dei marchi, e in particolare del marchio anteriore, è da considerarsi normale.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

È indubbio che nel presente caso la bassa somiglianza tra i prodotti possa essere compensata dall'alta somiglianza tra i marchi, In particolare, la Divisione d'Opposizione ritiene si debba tenere in conto quella parte del pubblico polacco per la quale non solo i marchi sono visivamente simili, ma anche identici sia dal punto di vista fonetico che concettuale. È evidente che per questo gruppo di consumatori, i quali, in quanto consumatori medi, raramente hanno la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma devono fidarsi del ricordo imperfetto che hanno degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), i due marchi ora in esame sono difficilmente distinguibili. Ciò anche alla luce della caratterizzazione grafica del marchio anteriore, che non presenta elementi di particolare originalità.

A causa dell'identità fonetica e concettuale e della somiglianza visiva e in assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio polacco dell'opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

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

- La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 453 871per il marchio figurativo in relazione a *sostanze senza contenuto di latte per macchiare il caffè, da aggiungere a tè, minestre, salse; preparati per macchiare bevande in polvere* nella classe 29.

Quest'altro marchio anteriore invocato dall'opponente copre prodotti che sono anch'essi chiaramente dissimili da quelli rimanenti rivendicati dal marchio contestato, ovvero *ghiaccio* nella classe 30. Pertanto, il risultato non può essere diverso per quanto concerne prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste. In considerazione di ciò, non si rende necessario analizzare la richiesta di prova d'uso avanzata dalla richiedente anche riguardo a quest'ultimo marchio anteriore.

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d'Opposizione 03.08.2016

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d'Opposizione 03.08.2016

marchio ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine "ZANOTTI", che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante. L'elemento "DESIGN" del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l'estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25. I segni non sono né concettualmente, né visivamente, né foneticamente simili e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Pertanto, poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta e l'opposizione deve quindi essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 271 876

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano (Fermo), Italia (opponente), rappresentata da Giuliana Cantaluppi, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da Porta Checcacci & Associati S.p.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 271 876 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 della domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 224 039. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277, sulla registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo "LE ZANOTTI" e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ITALIANO N. 749 443 E DEL MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla

quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE].

Nel presente caso, la prova presentata dall'opponente consiste in un certificato di registrazione dell'Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo ai suddetti marchi, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997 e la registrazione di marchio italiano n. 749 443, depositata in data 26/04/1996 e registrata in data 19/05/1998.

In data 16/02/2016 l'Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, in favore dell'opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo dei due marchi poc'anzi citati.

L'opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che i suddetti marchi sui quali, inter alia, si basa l'opposizione siano stati oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione dei marchi.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta, in quanto infondata, in relazione ai suddetti marchi anteriori.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

L'opposizione si basa su anche su di un ulteriore marchio, ovvero la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277, che qui di seguito sarà oggetto di esame.

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.
a) I segni

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal

termine “ZANOTTI”, che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “DESIGN” riprodotto in caratteri neri maiuscoli posto all’interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questo elemento, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, di assai difficile decifrazione come sono solite essere le firme.

Il termine “DESIGN”, di origine anglosassone, sarà inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la “progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: […]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali” (per quest’ultima definizione vedasi, tra le varie lingue e a titolo esemplificativo, il significato in lingua italiana come si trova nel Dizionario di Italiano il Sabatini Coletti, edizione online).

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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

L’elemento “DESIGN” del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l’estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25.

Visivamente, i segni differiscono in tutti gli elementi che li compongono, sia verbali che, nel caso del marchi contestato, figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni differisce in tutti gli elementi che li compongono (e che siano chiaramente leggibili), ovvero il termine “ZANOTTI” per quanto riguarda il marchio sul quale si basa l’opposizione e la parola “DESIGN” per quanto riguarda il marchio impugnato. Come visto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che la firma del marchio contestato sia fondamentalmente illeggibile.

Pertanto i segni sono foneticamente diversi.

Sotto il profilo concettuale, i marchi sono dissimili, dato che il marchio anteriore sarà riconosciuto come un cognome di origine italiana, o inteso come privo di significato, mentre il termine “DESIGN” verrà inteso nel senso esplicitato poc’anzi.

Poiché i segni non coincidono in alcun elemento, essi sono diversi.

b) Conclusione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L’opposizione deve quindi essere respinta.

CAVALLI contro DOLCE CAVALI – Divisione d’Opposizione 17.08.2016

CAVALLI contro DOLCE CAVALI – Divisione d’Opposizione 17.08.2016

marchio CAVALLI contro marchio DOLCE CAVALI

Siamo di fronte a un marchio, CAVALLI, il cui carattere distintivo risulta , nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. La somiglianza dei segni è dovuta all’identità fonetica fra il segno anteriore “CAVALLI” e il secondo termine del segno impugnato “CAVALI” e alla somiglianza visiva fra il segno anteriore e detto elemento del marchio impugnato. Se a quanto sopra si aggiunge che:

1. la rappresentazione grafica del segno impugnato non è particolarmente caratterizzante e che non vi sono ulteriori elementi in grado di differenziare i segni, oltre al termine “DOLCE” il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell’atto dell’acquisto sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto

2. che i prodotti sono identici

l’ufficio ritiene che sussista rischio di confusione da parte del pubblico di lingua bulgara e quindi decide che il marchio impugnato debba essere respinto per tutte le classi di prodotti e servizi a cui si fa riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 608 761

Roberto Cavalli S.P.A., Piazza San Babila, 3, 20122, Milano, Italia

(opponente), rappresentata/o da Jacobacci & Partners S.P.A. ,Via Senato, 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Jianle Jin , Piazza Dei Re Di Roma 3, 00183, Roma, Italia (richiedente),

Il 17/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 608 761 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 105 571 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 105 571. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 779 639. 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. 8 779 639.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, copricapo, escluse calzature

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione

commerciale; lavori d’ufficio; diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario; locazione di spazi pubblicitari; assistenza e consulenza nella direzione di imprese commerciali ed industriali, servizi di indossatrici a fini pubblicitari o per la promozione di affari; franchising, ossia servizi resi da un franchisor consistenti nell’aiuto, nella direzione e nello sviluppo di un’impresa commerciale (servizi per conto terzi); servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso ed on-line in relazione ad articoli di abbigliamento, calzature, copricapo, gioielleria, bigiotteria, orologeria, articoli di profumeria, cosmetici, saponi, deodoranti, occhiali da vista e da sole, montature per occhiali, custodie per occhiali, valigeria, pelletteria, cinture, articoli di carta, cartoleria, stampati, giochi, giocattoli, articoli sportivi, articoli di telefonia, strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini, posateria, lampade, sanitari, passeggini, automobili, piastrelle, mobili, specchi, cornici, complementi di arredamento, utensili per la cucina ed il bagno, stoviglie, vasellame, filati, tessuti, biancheria da casa, tappeti, prodotti alimentari, alimenti freschi, bevande analcoliche, birre.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Ombrelli, ombrelloni

Classe 25: Articoli di abbigliamento, cappelleria

Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione; servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Gli ombrelli, ombrelloni sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

Prodotti contestati in classe 25

Gli articoli di abbigliamento, cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

I servizi di assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione; servizi di scambi commerciali; contestati sono compresi nell’ ampia categoria di assistenza e consulenza nella direzione di imprese commerciali ed industriali dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi di informazione ai consumatori in classe 35 si sovrappongono con i servizi diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale

pubblicitario dell’opponente. Pertanto sono identici.

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 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.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da un unico elemento, il termine “CAVALLI”. Detto termine è privo di significato per il pubblico di riferimento.

Il marchio contestato è un marchio figurativo composto da due rettangoli di forma irregolare e di colore grigio fra loro sovrapposti all’interno dei quali sono rappresentati rispettivamente i termini “DOLCE” e “CAVALI”. Entrambi gli elementi sono privi di significato per il pubblico di riferimento. Nessuno degli elementi che compongono il segno è chiaramente più distintivo o dominante rispetto all’altro.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui il termine “CAVALLI” del marchio anteriore include il secondo termine “CAVALI” del marchio contestato. Quest’ultimo si differenzia dal marchio anteriore per la mancanza di una lettera, la consonante “L”. Ulteriori differenze fra i segni sono ascrivibili al termine “DOLCE” e alla rappresentazione grafica del marchio impugnato che non trova un corrispettivo nel segno anteriore.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59) Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C-A-V-A-L-I", presenti in modo identico in entrambi i segni. La mancanza della consonante "L" nel segno impugnato non verrà percepita dal consumatore di ferimento. Di contro i segni si differenziano nel suono delle lettere che compongono il termine "DOLCE" del segno contestato che non hanno controparte nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

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

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull' analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, "Sabèl", punti 22 e ss.).

Inoltre, secondo il c.d. "principio d'interdipendenza" una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 'Canon' punto 17).

La somiglianza dei segni è dovuta all’identità fonetica fra il segno anteriore “CAVALLI” e il secondo termine del segno impugnato “CAVALI” e alla somiglianza visiva fra il segno anteriore e detto elemento del marchio impugnato.

Sebbene non si possa non considerare il ruolo del termine “DOLCE” all’interno del segno oggetto di rifiuto, e benché sia altresì vero che normalmente il pubblico presta maggior attenzione alla parte inziale dei segni, la Divisione d’Opposizione precisa che tale principio non può ritenersi applicabile in maniera sistematica, ma deve essere valutato rispetto al caso concreto (si veda sentenza del 16/05/2007, T-158/05, ‘ALL TREK’).

Nel presente caso, oltre alle similitudini già rilevate e argomentate, si deve considerare che il secondo elemento del segno impugnato “CAVALI” ha una sua posizione autonoma all’interno di esso.

Se a quanto sopra si aggiunge che: 1) il livello di attenzione sarà medio, 2) la rappresentazione grafica del segno impugnato non è particolarmente caratterizzante 3) non vi sono ulteriori elementi in grado di differenziare i segni, oltre al termine “DOLCE” 4) il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell’atto dell’acquisto, ma decide sulla base di una memoria incompleta ed incerta, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto 5) i prodotti sono identici, l’ufficio ritiene che sussista rischio di confusione da parte del pubblico di lingua bulgara.

Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 8 779 639 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché il diritto anteriore marchio dell’Unione Europea n. 8 779 639 porta 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).