

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 riferimento. 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 iniziale 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).