

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



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

## **OPPOSIZIONE**

**N. B 3 067 181**

### **CBA Studio Legale e**

**Tributario**, Galleria San Carlo, 6, 20122, Milano, Italia (opponente), rappresentato da **Studio Torta S.p.A.**, Via Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

c  
o n t r o

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

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

## **DECISIONE:**

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

## **MOTIVAZIONE:**

L'opponente

ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 927 349 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854 per il marchio denominativo "CBA". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854.

### **1. I servizi**

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

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

*connessi*

*al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che*

*si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati;*

*servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.*

Classe 45: *servizi giuridici;*

*un'attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il*

*soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di*

*beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.*

I

servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36: *Servizi*

*finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.*

Classe 45: *Servizi*

*giuridici.*

Al

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

I termini "quali" e "come" ,

utilizzati nell'elenco dei servizi dell'opponente, indicano che i servizi specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata

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

## **Servizi**

### **contestati in classe 36**

I *servizi monetari* del marchio

impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari* del marchio

anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici

ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di attività bancaria* del

marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con*

*essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione* del marchio

anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex

ufficio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

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

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

### **Servizi contestati in classe 45**

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

#### **• Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

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

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

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

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

- **I segni**

CBA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto "L" seguita dalle lettere, leggermente più piccole, "BA". Al di sotto di esse e alla destra della terminazione della lettera "L" si trovano, in caratteri minuscoli assai più piccoli, le lettere "egal". Esse formeranno un tutt'uno con la lettera "L" per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua inglese (per cui esiste il termine "legal") o quello di lingua italiana (per cui esiste un termine molto simile, "legale"). Per la parte di pubblico che non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso

è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento riconoscerà il termine "Legal" nel segno impugnato il quale è non-distintivo per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi nella Classe 36. Le lettere "BA" sono prive di significato in quanto tali e sono, come accennato poc'anzi, normalmente distintive.

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

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

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

### **Visivamente**

#### **e foneticamente,**

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

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

### **Sotto il profilo concettuale,**

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

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

- **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

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

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

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

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono

stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.

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

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

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

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

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

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

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata



unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione d'Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE) riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive. Inoltre, diversamente dal caso presente, l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch'essa dall'opponente non appare pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in detta sentenza era una vocale (rispettivamente la "I" e la "E"), e non una consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato dall'opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

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

- La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;
- La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la cornice, i termini "STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO" o semplicemente caratteri, per quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, si constaterrebbe un medesimo risultato, ossia l'identità, nella comparazione dei servizi. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 109, 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 all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

## **Divisione d'Opposizione**

Riccardo RAPONI    Andrea VALISA    Francesca CANGERI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.