

COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS – Quarta commissione di ricorso 08-06-2018



COMBIT **contro** ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS

Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico in genere ricorda il loro elemento denominativo, il che significa che agli elementi denominativi è attribuita maggiore importanza rispetto agli elementi figurativi.

Il termine «ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduce in un significato concettuale. Dato che l'elemento figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «ROMBIT pertanto sarà percepita come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione.

Il design grafico e gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda del marchio ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS non sono sufficienti a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile per cui il rischio di confusione tra i due segni esiste.

DECISIONE

della quarta commissione di ricorso
dell'8 giugno 2018

Nel procedimento R 2419/2017-4

Rombit N.V.
Frankrijklei 115
B-2000 Antwerpen
Belgio Richiedente/ricorrente
rappresentata da Patrick Theunis Langbosweg Kontich, 19, B-2550, Belgio

V

combit Software GmbH
Untere Laube 30
D-78462 Konstanz
Germania Opponente/convenuta
rappresentata da Weiss, Arat & Partner mbB, Zeppelinstr.4, D-78234 Engen,

Germania

Impugnazione relative ai procedimenti d'opposizione n. B 2 425 596 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 896 106)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D.Schennen (presidente), E.Fink (relatore) e L.Ma

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con ricorso depositato il 22.05.2014 e pubblicata il 25.07.2014, Rombit N.V. («il

richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo come marchio dell'Unione europea, dopo un limite nel corso del procedimento opposi, il seguente elenco di beni e servizi:

Classe 9 – per il cloud computing e IOT- (Internet degli oggetti) di software informatici

sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.

Classe 35 – Business mediazione nell'acquisto da altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e

vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su

richiesta dei professionisti e corporations e delle relative applicazioni; fornire consulenza, di

informazioni riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche,

compreso Internet; vendita al dettaglio tramite webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti»)

di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative

applicazioni.

Classe 42 – Progettazione e sviluppo del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software

informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.

2 In data 27.10.2014, combit Software GmbH (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato opposizione contro la domanda di marchio basato sulla base di un rischio di confusione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR e sul marchio dell'Unione europea anteriore n. 6 318 935

combit

depositata in data 28.09.2007, protocollata il 13.12.2014 e rinnovato fino al 28.09.2027 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9 – Prodotti per la fotografia, cinematografici, ottici, di misura, di segnalazione, di

controllo (supervisione) e gli «apparecchi e strumenti d'insegnamento; apparecchi e strumenti per

la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo

dell'elettricità;apparecchi per la registrazione, trans missione o la riproduzione di suoni o immagini;supporti magnetici, macchine calcolatrici, attrezzature di trattamento dei dati e computer;componenti di computer;tipografie;supporti ottici e magnetici;i programmi per elaboratore;software di ogni genere, compresi nella classe 9.

Classe 16 – Prodotti dell'argomento;materiale di istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); utente manuali di istruzione, cataloghi, manuali e istruzioni operative, in particolare per i software e programmi per computer, le fotografie.

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

2

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Classe 35 – Pubblicità, gestione d'impresa, amministrazione commerciale, lavori di ufficio;l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale, la pubblicità e la presentazione, in particolare nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione.

Categoria 38 – Telecomunicazioni.

Classe 41 – Arranging e lo svolgimento di corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro, in particolare in materia di elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione.

Classe 42 – scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad esse correlate, in particolare nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione;analisi e ricerche industriali, in particolare nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione;de firmare e sviluppo di hardware e software;progettazione di sistemi informatici;software per computer (aggiornamento of-); consulenza in materia di hardware e software;installazione di programmi informatici;locazione di software informatici;manutenzione del software;la creazione di banche dati e programmi informatici;programmazione informatica;noleggio di computer;attività di noleggio e maintenance memoria di spazio per i siti internet, per altri (hosting);noleggio di webserver;principali tenance e progettazione di siti Internet per conto terzi.

3 L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda contestata e fondata su tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore.

4 Il richiedente ha chiesto la prova dell'uso del marchio anteriore.

5 Con decisione del 20.09.2017, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione, a cura di respingere il ricorso nella sua interezza e ha condannato

la ricorrente alle spese.

6 Sulla base Czech- Slovak-speaking e pubblica, la divisione d'opposizione motivata come segue:

□ Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 sono identici, sottoposti a

prova con i servizi della classe 35 simili a un basso li

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Conclusioni e argomenti delle parti

7 In data 14.11.2017, la ricorrente ha proposto ricorso, seguita da una dichiarazione

dei motivi su 18.01.2018. Chiede che la commissione accogliere l'impugnazione, consentire la domanda contestata a procedere alla registrazione e condannare l'opponente a sopportare le spese del procedimento.

8 I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:

□ Il marchio anteriore di debole carattere distintivo. Il dominio di primo livello

«.com», derivante dalla parola «commerciale» e «bit» come unità di base della formazione in informatica e le comunicazioni digitali, dovrebbero essere entrambi nell'ambito era pari in tutta l'Unione europea. Il marchio anteriore semplicemente descritto una società IT commerciali. Anche in lingua ceca e slovacca, i termini «com» e «bit» sono stati compresi. Una schermata dall' «Interactive Terminology for Europe» banca dati per il termine «bit» e i tabulati di siti Internet ceca con il top-level-domain «.com»

sono allegati.

□ I segni erano dissimili. Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto solo di una parola che il segno controverso era un marchio complesso composto da tre elementi dominanti. Il segno controverso è stato visivamente, foneticamente dissimili ceptually e con il marchio anteriore a causa dell'ulteriore espressione «CONNECT ING DIGITAL MINDS preminente» e l'elemento figurativo. Anche il « ROMBIT ele ments» e «combit» erano sufficientemente diversi a causa delle loro diverse ences all'inizio. I segnali trasmessi chiara significati diversi, vale a dire «ROMBIT»

come una combinazione dei primi quattro lettere del cognome «Rombouts» e «IT» per tecnologie dell'informazione e «combit» in quanto combina tion di «commerciali» e «bit».

□ In seguito alla limitazione di beni e servizi «su richiesta per i professionisti e

le imprese», il pubblico di riferimento consisteva solo di professionisti informatici altamente specializzati che presentano un alto grado di tentiveness in particolare. Anche la precedente beni e servizi sono state rivolte

a clienti commerciali in base al sito Internet dell'opponente.

□ Nonostante la richiesta della ricorrente di prova dell'uso l'opponente non ha

fornito alcun elemento di prova. I beni e i servizi sono stati dissimili. L'opponente provide ed. software pronti venduti tramite rivenditori webshops e considerando che la ricorrente sviluppa specializzati e su misura offerte sue applicazioni software e soluzioni software tramite contatti personali.

□ L'elenco delle merci anteriore era poco chiaro dal «software di ogni genere, compresi nella classe 9» è stata unspecific. La contestata «servizi che forniscono informazioni relative al cloud e IOT» non fossero simili ai servizi di «gestire ment » del marchio anteriore come «attività di gestione» di cui all'attività di gestione di un'impresa e non alla prestazione di servizi di consulenza.

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

9 L'opponente chiede che la commissione di respingere l'impugnazione. Essa concorda con la prova con decisione che esiste un rischio di confusione. La prova

dell'utilizzazione richiesta è irricevibile, poiché il marchio anteriore è stato

registrato da meno di cinque anni. I beni e i servizi sono stati confrontati con

quanto registrato. I beni e i servizi rientranti nella classe 9 e 42 erano identici, i

servizi rientranti nella classe 35 molto simili. Nulla nel software poco chiara

l'espressione «di tutti i tipi» del marchio anteriore. I beni e i servizi sono state

destinate al pubblico in generale e il pubblico di professionisti con un livello

medio di attenzione. Gli elementi «Rombit» e «combit» dei marchi erano pertanto

priva di senso e distintivo. Esse erano molto simili sul piano fonetico e, alleato

visu. Lo slogan «CONNECTING DIGITAL MINDS» del segno contestato è stato appena visibili e l'elemento figurativo del segno controverso non colpisce in particolare.

Motivi

10 Il ricorso non è fondato. Un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste per tutti i beni e servizi controversi.

11 A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio er earli, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio

con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi

contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione da parte del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

12 Poiché il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il territorio pertinente per l'analisi del rischio di confusione è quello dell'Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri. La divisione di opposizione ha fondato la propria decisione sul solo Slovak-speaking Czech- e pubblica, ma il Comitato ritiene che non vi sia alcun risultato diverso per gli altri Stati membri e basare la valutazione sul pubblico di riferimento attraverso l'Unione europea.

13 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 sono limitati a «cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta di professionisti e società», che sono soluzioni di software su misura per business. Pertanto, il pubblico destinatario è costituito da solo il pubblico di professionisti nel settore delle tecnologie dell'informazione.

Confronto dei prodotti e dei servizi

14 La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è irricevibile. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018] di pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea anteriore, l'EUTM è stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea con i

prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o deve dimostrare che vi sono ragioni giustificabili per il suo mancato uso, a condizione che il marchio anteriore a tale data registrato da almeno cinque anni. Il marchio anteriore è stato registrato

in data 13.12.2014. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'impugnata si applica il 25.07.2014 il periodo di cinque anni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo

2, EUTMR non era ancora scaduto.

16 Poiché la prova dell'uso è irricevibile, il confronto tra i prodotti e servizi si basa sui beni e servizi richiesti e registrati.

17 Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, di tutti i fattori pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione, compresa la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23). Ciò deve essere esaminato per stabilire se il pubblico di riferimento possa concludere che i prodotti o i servizi in questione abbiano un'origine commerciale comune

(4.11.2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) e se i consumatori ritengono normale che tali prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o distributori di tali prodotti sono identici (11.07.2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

18 I beni controversi rientranti nella classe 9 «cloud e IOT («Internet degli oggetti»)

di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese»

sono encom approvata dalla più ampia specificazione «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore. Le merci sono identici.

19 Nella categoria 35, «servizi di commercio al dettaglio via impugnatore webshops

del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su

richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» sono simili

a un grado medio ai «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore. Alla vendita al dettaglio di cloud e IOT («Internet degli oggetti») software si riferisce a prodotti identici in re spect i quali il marchio

anteriore è registrato. Il rapporto tra il ser morse della domanda contestata e i

prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è pertanto complementare, nel senso

che i prodotti del marchio anteriore sono indis pensabile per la prestazione dei

servizi di commercio al dettaglio, che sono specificamente previste in relazione a

detti prodotti. Tali servizi sono forniti con l'obiettivo di sel azzurra talune merci

specifiche, non avrebbe alcun senso senza che tali merci. Dal punto di vista del

consumatore di riferimento, tali servizi svolgono inoltre un ruolo importante al

momento dell'acquisto del bene. Vi è quindi un rapporto di complementarità che sotto stantiate una somiglianza (24/09/2008, T- 116/06, 0 Store, EU:T:2008:399,

punti 53-56; 15/02/2011, T-213/09, Yorma, EU:T:2011:37, § 39-44). Diversamente da quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, un grado medio di somiglianza

deve essere come sumed per i beni e i servizi.

20 Risulta inoltre dal testo della controversa «servizi di commercio al dettaglio via

webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici 08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

6

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» che i prodotti e i servizi in conflitto si sovrappongano in termini di canali di distribuzione, vale a dire che entrambi possono essere offerti in webshops. L'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi in conflitto dovrebbero essere considerati dissimili solo perché il suo soft distribuisce soluzioni o tramite contatti personali non è suffragata dal disciplinare della domanda contestata.

21 Contrariamente alle constatazioni della decisione impugnata, esiste anche un grado medio di somiglianza tra i servizi «attività di mediazione nell'acquisto da altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» rientranti nella classe 35 e i servizi del marchio anteriore «gestione aziendale», appartenenti alla stessa classe.

22 «mediazione» è una forma di risoluzione delle controversie commerciali tra le parti in conflitto. I servizi sono prestati da personale specializzato con lo scopo di aiutare busi nesses risolvere i loro problemi connessi alle imprese sia in materia di acquisto, o nel contesto della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio. Si rivolgono le attività professionali pubbliche, hanno la stessa finalità e possono essere resi dallo stesso com panies specializzati come le precedenti attività «servizi di gestione». «gestione ser morse» sono fusi per consentire ai clienti di effettuare le loro attività o alle imprese di fornire il sostegno necessario per acquisire, sviluppare e ampliare le quote di mercato. Esso comprende tutti gli aspetti di sorvegliare e controllare le operazioni commerciali. Gestione è l'atto di assegnazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi auspicati e obiettivi in modo efficiente ed efficace; essa comprende la pianificazione, l'organizzazione, il personale, la guida e il controllo o di dirigere un'organizzazione, o lo sforzo di pesca ai fini della realizzazione di un obiettivo. Servizi confliggenti sono strettamente connessi e possono essere diretti allo stesso pubblico.

23 Per quanto riguarda il contestato servizi rientranti nella classe 35 «servizi di

consulenza, di fornitura information riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche, compreso Internet», la formulazione richiede l'interpretazione. Il Comitato interpreta tali servizi come «servizi di consulenza, di informazioni che relating al cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca per i professionisti e le imprese», che avrebbero dovuto essere classificati come servizi di consulenza di software compresi nella classe 42 (v. Alphabetical Elenco n. 420204). IR rispettivi della correttezza della classificazione, questi servizi sono identici a quelli del marchio anteriore «servizi di consulenza in materia di hardware e software», rientranti nella classe 42. Il confronto dei prodotti e dei servizi deve essere ried auto sulla base della formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi conformemente alla domanda e registrati e non per quanto riguarda la loro classificazione, in quanto classifica tion serve esclusivamente a fini amministrativi, regola 2 (4) del regolamento sul marchio comunitario, in vigore quando l'opposizione è stata presentata.

24 Nella classe 42, vi è identità tra i servizi di «progettazione e sviluppo del cloud ment e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

7

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

per i professionisti e le imprese» e i servizi di «progettazione e sviluppo di hardware e software ment» per i quali il marchio anteriore è registrato. I servizi controversi sono oneri di specificazione più ampio del marchio anteriore, che si riferisce al materiale informatico (hardware e software) in generale.

Sul confronto dei segni

25 La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in questione deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11.11.1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 23; 6.10.2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §

28).

26 I segni da confrontare sono i seguenti:

27 Il

marchio contestato è un marchio figurativo, consistente nella parola «ROMBIT standard caratteri neri» in grassetto, con la dicitura «CONNECTING DIGITAL MINDS» in dimensioni più ridotte e fainter script, posto al di sotto e sopra un

elemento figurativo, consistente in una black rhombus con due punti su ciascun

lato rispettivamente.

28 Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico

in genere ricorda e si riferisce a marchi da loro elemento denominativo, il che

significa che gli elementi denominativi sono attribuito maggiore importanza a elementi figurativi (18.09.2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37, 38;14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37). Il termine «ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduca in un significato concettuale. Dato che l'elemento

figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «R

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

30 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono simili nella misura in cui coincidono

nella lettera sequenza «-OMBIT», vale a dire in cinque dei sei lettere dell'elemento dominante e più distinte «ROMBIT» del segno contestato e del marchio anteriore «combit». I segni differiscono solo per quanto riguarda la fase

iniziale, vale a dire le lettere «R» da un lato e «C», dall'altro. Poiché il marchio

anteriore è un marchio denominativo, la sua tutela copre tutti i caratteri normali,

a prescindere dal fatto che in una riduzione o in lettere maiuscole. Given che le

ulteriori differenze in parola e gli elementi grafici del segno controverso sono di

secondaria importanza nell'impressione complessiva, la somiglianza visiva è medio.

31 Sul piano fonetico, la somiglianza dei segni è più elevata in quanto gli elementi

figurativi della domanda non pregiudica il confronto fonetico. L'elemento più distintivo e dominante [rom | bit] della domanda e il marchio anteriore [com | bit]

sia composto da due sillabe con la stessa sillaba struttura. La seconda sillaba è

identica. La prima sillaba coincide nelle lettere [-om] e differisce solo nel primo

consonante NANTS [r] e [c]. I termini «CONNECTING DIGITAL MINDS» non sarà

pronunciato in quanto sono difficilmente distinguibili. Nel complesso, la

somiglianza fonetica è elevato.

32 Il confronto concettuale è neutro. Né il termine «ROMBIT» né «combit» ha significato in alcuna delle lingue dell'Unione europea. In quanto spiegato sopra

(punto 28), la combinazione delle quattro lettere di un cognome con la sigla «IT»

non trasmette alcun significato che potrebbero dare luogo a un confronto concettuale. Per lo stesso motivo, l'argomento della ricorrente secondo cui «combit»

sarà inteso come la combinazione della top-level-domain IT-unit «.com» e il «Bit» deve fallire (14/07/2016, R 242/2016-1, com.IT/combit, punto 43; 8/03/2006, R 583/2004-4, T-Comit/combit, § 32). Il pertinente pubblico di professionisti che è altamente improbabile che percepiscono la sillaba «com» all'inizio di una parola come riferito al top-level-domain «.com» e, in ogni caso,

il significato della combinazione di «com» e «bit» rimane del tutto chiaro. Valutazione globale del rischio di confusione

33 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio che il pubblico possa

credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,

eventualmente, da imprese economicamente collegate, costituisce una cappa likely di confusione.

34 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente. Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e

quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, 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 (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17; 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

EU:C:1999:323, § 19). Il rischio di confusione è il

rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia

intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

9

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza

Canon, cit., § 18).

35 Il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto

diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non

perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22.06.1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26;30.06.2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).

36 L'obiettivo pubblico di professionisti di prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42,

composto da specialisti informatici visualizzerà un maggiore livello di attenzione.

37 Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale. La parola nel suo complesso non trasmette alcun significato, come spiegato in precedenza (punto 32) (anche 14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, § 45). Carattere distintivo accresciuto non fosse stato dichiarato o dimostrato dall'opponente.

38 Tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi, la media

elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, la normale distinctiveness del

marchio anteriore, le differenze derivanti dalle lettere iniziali più distintivo e

dominante dell'elemento «ROMBIT» e «combit» e altri elementi denominativi e figurativi del marchio controverso in modo sicuro non sono sufficienti a prevenire

un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, anche consid

ering un maggiore livello di attenzione del pubblico di professionisti. In considerazione del fatto che l'elemento distintivo e dominante la maggior parte

della domanda contestata è molto simile al marchio anteriore, il design grafico e

gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda non sono sufficienti

a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile che incontrano quando detti beni e servizi identici o simili.

39 Il ricorso doveva essere respinto.

Sulle spese

40 Poiché la ricorrente (la ricorrente) è la parte soccombente ai sensi dell'Articolo

EUTMR 109 (1), deve sopportare le spese sostenute dal convenuto (le opponent)

nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Determinazione delle spese

41 A norma dell'articolo 109, paragrafo 7 EUTMR e articoli 94 (6) e 94 (7) (d),

punto i), del regolamento sul marchio comunitario, le quali erano applicabili quando l'opposizione, la commissione stabilisce l'importo delle spese di rappresentanza a carico del ricorrente al convenuto per il procedimento di opposizione a 300 EUR, al quale la tassa di opposizione di 350 EUR va aggiunto. Per il procedimento di impugnazione le spese di rappresentanza, per l'importo di 550 EUR sono stabilite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera

c), punto iii), e dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit