

DEL CORE contro KORE – quando l'originalità della parte figurativa vince – Divisione di Opposizione del 13-05-2021



Il marchio anteriore è il marchio denominativo DEL CORE , il marchio impugnato è KORE, marchio figurativo. Entrambi in Classe 3 per cosmetici, classe 9 occhiali, classe 25 abbigliamento, 16 e 18 rispettivamente cartoleria e borse. Nè DEL CORE nè KORE hanno un significato particolare, KORE ai consumatori attenti può evocare una parola greca che significa “tipo femminile”. La parte figurativa del marchio kore è il disegno stilizzato di una donna nuda, elemento sicuramente originale e distintivo, non essendo descrittivo dei prodotti oggetto del marchio. In questo caso l'elemento figurativo mette in secondo piano l'elemento denominativo e vince.

L'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 114 332

Gertrud Ag, Baarerstrasse 80, 06300 Zug, Svizzera (opponente), rappresentata da **Botti & Ferrari S.p.A.**, Via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Renée Bertini, Via dei Macci 63, 50122 Firenze, Italia (richiedente), rappresentata da **Samuele Michelagnoli**, Via Masaccio n. 17, 50136 Firenze, Italia (rappresentante professionale).


Il 13/05/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 114 332 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 18/03/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei

prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 169 140  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 16, 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale che designa Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria n. 1 519 556, 'DEL CORE' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

In data 01/02/2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea con un periodo di transizione in essere fino al 31/12/2020. Nel corso del suddetto periodo di transizione la legislazione europea ha continuato ad essere valida anche nel Regno Unito. A partire dal 01/01/2021, i diritti anteriori del Regno Unito hanno cessato di essere diritti anteriori protetti "in uno Stato Membro" nei procedimenti basati su motivi relativi. Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, seppur formulate al tempo presente, devono essere adempiute anche al tempo in cui sia presa la decisione che pone termine al procedimento. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta in quanto fondata sulla registrazione di marchio internazionale che designa il Regno Unito n. 1 519 556.

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 3: Cosmetici; toiletteria; profumi; prodotti per il trucco; deodoranti ed antitraspiranti personali; oli essenziali per uso personale; schiuma da bagno; crema emolliente, non per uso medico; acqua di colonia; saponi; oli da bagno; bagnoschiuma; creme da bagno; doccia schiuma; creme da barba; creme di bellezza; creme da giorno e da notte; lozioni per la pelle; lozioni abbronzanti per il corpo; lozioni dopo barba; lozioni per capelli; latte per il corpo; oli solari; latte solare; salviette impregnate con lozioni cosmetiche; matite per le sopracciglia; eye-liner; mascara; cipria; rossetti; latte detergente; preparati per la cura dei capelli; shampoo; henné; creme per capelli; spray per capelli; dentifrici; lozione per la pre-rasatura elettrica; cosmetici per gli occhi; struccante per gli occhi; trucco per il viso; esfolianti per il viso; lozioni per le mani; smalto per unghie;

rinforzanti per unghie; solventi per smalto per unghie; kit cosmetici; incensi; bastoncini di incenso; talco per toilette; prodotti per la pulizia e la cura dei capelli e del corpo; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; preparati da applicare sulla pelle, sul cuoio capelluto, sui capelli o sulle unghie.

Classe 9: Occhiali, occhiali da sole; lenti e montature per occhiali, lenti a contatto, custodie per occhiali, catene e corde per occhiali, parti ed accessori occhiali e occhiali da sole, in particolare aste e stanghette, cinghiette, placchette, cordine e catenelle, aggiuntivi (clip-on) per occhiali, cuscinetti per il naso ; copertine per lettori multimediali; copertine per cellulari; copertine per DVD; copertine per CD; copertine per cavi-computer; copertine per apparecchi per la riproduzione del suono; copertine per palmari; copertine per agende elettroniche; copertine per telecamere e copertine per macchine fotografiche; telefoni cellulari; smartphone; dispositivi di comunicazione senza fili con funzioni di telecomunicazione che permettono la trasmissione di testi, dati, immagini, file audio e file video; dispositivi di controllo elettronici che includono microprocessori e accelerometri, per identificazione, archiviazione, comunicazione, sorveglianza, caricamento e scaricamento di dati ed informazioni per il fitness e l'esercizio fisico; applicazioni scaricabili e software per smartwatch e dispositivi mobili per gestire, controllare e modificare i dati, per consentire agli utenti di controllare la presentazione e le informazioni presenti nei dispositivi; sensori indossabili per il controllo del fitness e dell'esercizio fisico che consentono la raccolta di dati biometrici e che includono monitor e display, venduti come singola unità; orologi intelligenti [smartwatch]; tracciatori di attività fisica indossabili; contapassi [podometri].

Classe 18: Borse; borsette; borsellini; pochette; marsupi; borse da viaggio; valigie; portafogli; portamonete [pelletteria]; ombrelli; borse per la spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borsoni da viaggio; sacche; valigette; porta carte di credito; porta biglietti da visita; cartelle per la scuola; zaini; borselli da uomo; articoli di valigeria; astucci portachiavi; bastoni da passeggio; guinzagli [in pelle]; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.

Classe 25: Abbigliamento, scarpe e cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 16: Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; carta e cartone; cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; stampati; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; bandiere di carta; borse per imballaggio realizzate in carta biodegradabile; carta per ripiani; cartelli in carta o in cartone; sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica.

Classe 18: Cinghie per tracolle; finta pelle [imitazione del cuoio]; valigie,

borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 25: Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; cappelleria; calzature; abbigliamento.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili 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, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici, sono diretti sia al grande pubblico che, è il caso ad esempio della *finta pelle [imitazione del cuoio]* nella classe 28 o dei *plastici per architetti* nella classe 16, anche ad una clientela professionale.

Il territorio di riferimento è costituito da Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

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. Esso è formato dai due elementi "DEL CORE", i quali per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, saranno intesi come privi di significato mentre per un'altra parte saranno considerati come aventi un contenuto semantico. È il caso, ad esempio, del pubblico di lingua italiana, che ad essi potrebbe associare un cognome di origine italiana, seppur non particolarmente diffuso, o ancora, del pubblico di lingua spagnola, che intenderà "DEL" come la contrazione dell'unione tra i termini "DE" ed "EL", che ha il medesimo significato che possiede l'italiano "DEL", o infine per quanto riguarda il termine "CORE", del pubblico di lingua inglese, che è lecito attendersi lo associ al concetto di nucleo o di centro. Ad ogni modo, gli elementi del marchio anteriore sono da considerarsi entrambi normalmente distintivi, o perché privi di significato o perché aventi significati che non presentano collegamenti di sorta con i prodotti coperti dai marchi.

Lo stesso vale per il marchio impugnato, i cui elementi verbali e figurativi

saranno pure normalmente distintivi in quanto privi di significato o aventi un significato che nulla ha a che vedere con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25. Per quanto riguarda l'elemento "kore", riprodotto in caratteri minuscoli neri di dimensioni piuttosto ridotte se confrontate con l'elemento figurativo, esso non sarà associato a nessun contenuto semantico dalla stragrande maggioranza del pubblico di riferimento. Non è escluso tuttavia che un parte del pubblico dotata di una certa cultura riguardante le civiltà classiche possa associare il termine "kore" al nome con cui è designato in archeologia il tipo femminile arcaico, stante, vestito del costume ionico (chitone e imatio) o dorico-attico (peplo), creato dall'arte greca insieme con il tipo maschile (*kùros*) (per questa definizione si fa riferimento all'edizione online del Vocabolario Treccani). Per quanto riguarda l'elemento figurativo del segno impugnato, esso è composto dalla raffigurazione stilizzata del busto nudo di una donna dai lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle rappresentata con un atteggiamento che sembra assorto, pensoso, tale anche in ragione della posizione delle mani, essendo la destra posta sotto il mento e la sinistra appoggiata più o meno tra il braccio e l'avambraccio destro. Come accennato poc'anzi, questo elemento è normalmente distintivo dato che non suggerisce alcuna associazione con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25.

L'elemento figurativo del marchio contestato mette in ombra l'elemento verbale del marchio in virtù della sua posizione e delle sue dimensioni. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del marchio contestato.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "ORE" degli elementi "CORE" del marchio anteriore e "kore" del marchio impugnato, entrambi normalmente distintivi ma, nel caso del marchio impugnato, pure secondario da un punto di vista visivo. I marchi differiscono nell'elemento figurativo dominante del marchio impugnato, nella lettera "k" di "kore" del medesimo, nella lettera "C" di "CORE" e nelle prime tre lettere "DEL" del marchio anteriore, tutte facenti parte di elementi normalmente distintivi.

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

Sotto il profilo fonetico, per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua italiana o spagnolo, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano gli elementi distintivi "CORE" e "kore", per quanto in quest'ultimo caso facenti parte di un elemento secondario, dominato dall'elemento figurativo. Ciò in considerazione del fatto che le lettere "C" e "k" sono pronunciate identicamente in alcune lingue. Ciò tuttavia non vale in altre lingue, quali ad esempio il lituano o il polacca, nelle quali a "C" e "k" corrispondono suoni diversi. In questo caso non solo i marchi differiscono nell'elemento "DEL" del marchio anteriore, come avviene ad esempio per il pubblico di lingua italiana o spagnola, ma anche nella prime lettere "C" e "k" degli elementi "CORE" e "kore".

Alla luce di quanto sopra i segni sono, al massimo, foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che la totalità del pubblico di riferimento assocerà un significato quantomeno all'elemento figurativo, dominante, del marchio impugnato. Gli elementi "DEL CORE" e "kore", ove intesi, aggiungono poi un fattore di dissomiglianza concettuale tra i marchi che varierà a seconda del fatto che essi siano intesi nella loro totalità o in parte.

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

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, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dalla domanda di marchio impugnato nelle classi 16, 18 e 25 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici ai prodotti coperti dal marchio sul quale si basa l'opposizione. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, le quali presteranno un livello di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili, al massimo, in ridotta misura sotto l'aspetto visivo mentre foneticamente la loro somiglianza non va al di là di un livello medio. Concettualmente i segni non sono simili, indipendentemente dalla comprensione o meno da parte del pubblico di riferimento degli elementi verbali dei segni. Ciò in ragione della presenza dell'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale è pure l'elemento dominante.

È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che la scarsa somiglianza visuale tra i segni trae la sua origine dalla presenza, come accennato poc'anzi, di alcune delle

lettere del secondo elemento verbale "CORE" del marchio impugnato le quali coincidono con tre delle lettere dell'elemento secondario "kore" del marchio impugnato.

Il fatto che l'elemento figurativo del marchio impugnato sia l'elemento dominante riveste una particolare importanza, anche alla luce dell'originalità piuttosto marcata di tale elemento, la quale è in grado di controbilanciare anche la somiglianza fonetica tra i segni, e anche per quella parte del pubblico di riferimento che pronuncerà "CORE" e "kore" nella medesima maniera.

Lo scarso livello di somiglianza visuale tra i segni è poi cruciale se si tiene conto del fatto che i prodotti coperti dai marchi de quo sono, almeno in parte, prodotti che verranno distribuiti, ad esempio, in negozi di abbigliamento.

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 non solo alla diversa lettera iniziale "C" e "k" degli elementi "CORE" e "kore", ma soprattutto alla presenza dell'elemento figurativo dominante costituito dalla rappresentazione di una figura femminile nel segno impugnato, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, anche per quanto riguarda i restanti prodotti, si deve tenere conto del fatto che si tratta in molti casi di prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che, considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò in ragione del fatto che le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti degli stessi sono chiaramente percettibili e in grado di creare una assai diversa impressione globale e infine le coincidenze tra i segni solo si verificano in un elemento che nel caso del marchio impugnato è secondario.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Per dovere di completezza si rileva che nelle proprie osservazioni del 17/09/2020 l'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono

vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

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

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

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento. Ciò è dovuto al fatto che in tutti i casi menzionati dall'opponente i segni in conflitto presentano caratteristiche diverse, e in particolare riguardano sempre un conflitto tra segni composti da solo termine contrapposto a due termini, uno dei quali risulta essere identico al termine dell'altro marchio, è il caso ad esempio di "WEST/The West" o ancora "GARDA/DEL GARDA". È evidente che ciò poco abbia a che vedere con il presente caso, in cui gli elementi verbali dei marchi in disputa non sono identici, trattandosi di "CORE" e "kore".

L'opponente richiama altresì, a sostegno delle proprie argomentazioni, una precedente decisione nazionale. In questo caso, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Anche in questo caso, pur essendo vero che le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, la decisione citata dall'opponente e resa dall'Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi non è rilevante ai fini del presente procedimento dato che riguarda un conflitto sorto tra due segni che non presentano un elemento dominante che non abbia nulla a che vedere con l'altro marchio in disputa, come al contrario si verifica nel caso ora in esame.

Alla luce di tutto quanto sopra la Divisione d'Opposizione non può che rigettare gli argomenti prodotti dall'opponente in relazione ai precedenti giurisprudenziali di cui sopra.

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, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.