D!FFERENS contro DIFFERENT – Opposizione del 16/03/2022

Il settore è quello della consulenza aziendale, del marketing, e della pubblicità. Il marchio anteriore è D!FFERENS il marchio impugnato è DIFFERENT. Nonostante la diversa grafica, alcuni elementi geometrici oltre che la presenza del punto esclamativo al posto della "i" che evidentemente all'interno della parola significa "i", ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione. Del resto anche l'aggiunta di global non rende più originale il marchio impugnato essendo un vocabolo che indica globalità.

OPPOSIZIONE N. B 3 140 141

Andrea Rosini, Via delle Grigne 1, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italia (opponente), rappresentato da **Innova & Partners S.r.l.**, Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia – **Innova & Partners S.r.l.**, Calderón de La Barca 10, 3ºC, 03004 Alicante, Spagna (rappresentanti professionali)

c o n t r o

Different S.r.l., Via C. De Angeli 3, 20141 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Giambrocono & C. S.p.A.**, Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L’opposizione n. B 3 140 141 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati: Classe 35: *Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.* Classe 42: *Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d’analisi di dati; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.*

1.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 326 390 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

2.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 04/02/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 326 390 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185, (marchio figurativo). 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 servizi

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

Classe 35: *Pubblicità; consulenza gestionale, marketing, consulenza strategica aziendale; amministrazione commerciale; gestione di affari commerciali; lavori di ufficio*.

Classe 42: *Consulenza informatica, consulenza tecnologica, sviluppo di software*.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: *Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d'immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d'estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell'opinione pubblica in materia di*

pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell'effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all'analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l'ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.

Classe 38: *Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum.; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione.*

Classe 41: *Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione.*

Classe 42: *Consulenza in materia di tecnologia dell'informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d'analisi di dati; ricerca nell'ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.*

Classe 45: *Servizi online di social networking.*

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.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di analisi di dati commerciali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; locazione di spazi pubblicitari; produzione di spot pubblicitari; consulenza in materia di marketing; servizi di lancio di prodotti; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; servizi di posizionamento del brand; campagne di mercato; indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (Collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; gestione promozionale di personaggi celebri; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; marketing digitale; promozione di competizioni ed eventi sportivi; copywriting; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; layout per scopi pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della *pubblicità* nella Classe 35 dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Ricerche di mercato; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della *gestione di affari commerciali* dell’opponente. Pertanto, questo servizi sono identici.

I *servizi di rassegne stampa* del marchio impugnato sono simili alla *gestione*

di affari commerciali nella Classe 35 del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità del marchio impugnato sono simili alla *pubblicità* del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Ricerca di sponsor del marchio impugnato è simile alla *pubblicità* del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto alla *pubblicità* del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in pubblico di riferimento, fornitore e destinazione.

Servizi contestati in classe 38

Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 41

Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Anche in questo caso le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 42

Consulenza in materia di tecnologia dell'informazione è identicamente contenuta in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di analisi di dati tecnici; ricerca nell'ambito dei mezzi di comunicazione sociali del marchio impugnato si sovrappongono con la

consulenza tecnologica nella Classe 42 dell'opponente. Pertanto, questi servizi sono identici.

Servizi informatici d'analisi di dati del marchio impugnato si sovrappongono con la *consulenza informatica* nella Classe 42 dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Sviluppo di software per sistemi di comunicazione del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dello *sviluppo di software* nella Classe 42 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Le *consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione* del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria della *consulenza informatica* dell'opponente. Di conseguenza, questi servizi sono identici.

Creazione di siti web; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione del marchio impugnato si sovrappongono con *sviluppo di software* dell'opponente. Ne consegue che questi servizi sono identici.

I servizi di *hosting di piattaforme di comunicazione su Internet* del marchio impugnato sono simili allo *sviluppo di software* del marchio anteriore poiché questi servizi hanno in comune canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

Servizi contestati in classe 45

Servizi online di social networking del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

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 servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto, trattandosi di servizi che possono riguardare anche considerevoli quantità di denaro e dai quali può dipendere il successo di un'attività imprenditoriale.

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).

Come segnalato dall'opponente nelle proprie osservazioni si deve preliminarmente tenere conto del fatto che per quanto riguarda entrambi i segni in disputa, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Mentre il marchio anteriore sarà inteso come l'elemento verbale "DIFFERENS", nonostante la stilizzazione grafica della seconda lettera, che è rappresentata come un punto esclamativo, non si può escludere che per quanto riguarda il segno impugnato esso venga percepito quantomeno da una parte del pubblico di riferimento come "DIFERENT", o "DIFFERENT". Ciò in ragione oltre che della presenza delle lettere "DI-ERENT" in quanto tali anche per la particolare configurazione grafica del terzo elemento, che richiama il simbolo di diverso usato in matematica e per il significato evocato, ovvero quello di "differente", che portano verosimilmente chi osserva il segno ad una tale percezione. I suddetti elementi dei segni sono, per quanto allusivi di un significato che può avere connotazioni positive, ovvero quello di diversità, ad esempio rispetto ai servizi proposti da concorrenti, da considerarsi in sé normalmente distintivi, anche per la particolare veste grafica. Al contrario, l'elemento aggiuntivo "GLOBAL" del marchio impugnato sarà inteso come equivalente di "globale" in lingua italiana, e quindi percepito come un elemento dalla distintività limitata, dato che può indicare, ad esempio, la scala per l'appunto globale sulla quale vengono forniti i servizi in oggetto.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri mentre l'elemento "DIFERENT" o "DIFFERENT" del segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Per quanto riguarda poi il rettangolo nero nel quale l'elemento dominante del segno impugnato è inquadrato, esso è un semplice elemento geometrico dalla funzione decorativo ed ha quindi una distintività assai limitata.

Visivamente, i segni coincidono in alcune delle loro lettere, per quanto riprodotte in una diversa veste grafica, ovvero la prima lettera "D", la seconda lettera "I", anche se nel caso del segno anteriore contraddistinta dal fatto che si tratta di un punto esclamativo, che purtuttavia condivide con la lettera "I" il fatto di essere in parte una linea verticale, nonché le lettere "-EREN-". Essi differiscono nelle ultime lettere di "DIFFERENS" e "DIF(F)ERENT", nella particolarità grafica del simbolo di diverso, che richiama in una certa forma due lettere "F", nel rettangolo del segno impugnato e nel termine aggiuntivo "GLOBAL" del medesimo.

Tenuto conto di quanto delineato poc'anzi circa il diverso ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e in particolare della non-distintività e secondarietà del termine aggiuntivo "GLOBAL" del segno impugnato, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni in disputa siano visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "DIFFEREN", con la particolarità che nel caso del segno impugnato potrebbe essere riconosciuta una sola lettera "F" da almeno una parte die consumatori. Ad ogni modo, anche in questo scenario, la Divisione d'Opposizione ritiene che, data la sola differenza costituita dalla ultima lettera "S" del marchio anteriore e della lettera "T" del segno impugnato, e tenuto conto della non-distintività e secondarietà di "GLOBAL" del segno impugnato, si possa concludere che i marchi siano foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui "DIFFERENS" e "DIF(F)ERENT" posseggono il medesimo contenuto semantico, i segni sono concettualmente simili, anche alla luce della estremamente limitata se non nulla rilevanza del termine "GLOBAL" del segno impugnato.

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

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).

I servizi contestati nelle Classi 35, 38, 41, 42 e 45 sono stati riscontrati essere identici, simili in vari gradi o dissimili. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti pubblico specializzato che presterà un grado di attenzione che varia da medio ad alto. Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni sono foneticamente e concettualmente simili almeno in grado medio mentre sono visivamente simili in ridotta misura.

La similarità tra i segni è dovuta al fatto che la maggior parte delle lettere che compongono il marchio anteriore sono identicamente riprodotte nel marchio contestato, e nel caso di quest'ultimo in corrispondenza dell'elemento che è dominante e maggiormente distintivo, data la secondarietà e la non-distintività del termine aggiuntivo "GLOBAL".

La Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze tra i segni, per quanto a livello in particolare grafico abbiano un certo rilievo, non saranno idonee a neutralizzare le evidenti similarità tra i segni sopra descritte.

Se si tiene conto del fatto 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) e che anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la Divisione d'Opposizione considera che sussista un rischio di confusione per il pubblico di lingua italiana, anche nel caso in cui essa presti un livello di attenzione superiore alla media.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185 deve considerarsi parzialmente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati ritenuti identici o simili in vario grado, e anche per quei prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti.

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

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. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

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

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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.