

DOLOMITE contro DOLOMITI RANGER Sudtirolo- Alto Adige – Prima Commissione di Ricorso 09.01.2017



DOLOMITE contro DOLOMITI RANGER Sudtirolo- Alto Adige – Prima Commissione di Ricorso 09.01.2017

Marchio **Dolomite** contro marchio **Dolomiti Ranger**

Siamo di fronte al marchio Dolomite marchio anteriore di tipo figurativo registrato nel 2009 per: Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse, borsette, borse sportive, borse da sci, zaini, zainetti, marsupi; bastoni da trekking e da montagna. Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, calzature dopo-sci.

Il marchio in contestazione Dolomiti Ranger è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola "DOLOMITE"/ "DOLOMITI") quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti;

Poiché il marchio anteriore è registrato per "articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi", i prodotti in contestazione sono inclusi tra quelli coperti da quest'ultimo marchio e sono quindi identici ad essi, come giustamente afferma l'opponente. La Commissione osserva, del resto, che la richiedente non ha presentato argomenti in grado di inficiare quest'affermazione. Il marchio in contestazione va confrontato con quello anteriore, che è denominativo. Il confronto va fatto sulla base della percezione di un consumatore italiano, normalmente attento e avveduto.

Dal punto di vista dell'aspetto visivo, il marchio in contestazione presenta una certa somiglianza con quello anteriore nella misura in cui uno dei suoi due elementi denominativi (DOLOMITI) è quasi identico all'unico elemento denominativo ("DOLOMITE") contenuto nel marchio anteriore. La somiglianza, tuttavia, non può dirsi elevata perché nel marchio posteriore sono presenti altri elementi denominativi e figurativi, assenti nel marchio anteriore, che

incidono sull'impressione visiva. Questi elementi sono, in primo luogo, la parola "RANGER", avente lo stesso rilievo grafico del termine "DOLOMITI" e, in secondo luogo, il disegno umoristico di uno scoiattolo che cammina. Assai meno peso ha, invece, l'indicazione "Sudtirool –Alto Adige", scritta in caratteri di minori dimensioni. Per un consumatore italiano normalmente attento ed avveduto, il marchio in contestazione è principalmente caratterizzato dalle parole "DOLOMITI" e "RANGER" e dalla figura di scoiattolo, fermo restando che, secondo comune esperienza, saranno le parole, più che la figura, a consentire a tale consumatore di ricondurre prontamente e con precisione la merce ad una determinata fonte produttiva.

Il marchio in contestazione è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola "DOLOMITE"/ "DOLOMITI") quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 9 de gennaio 2017

Nel procedimento R 2379/2015-1

IDM SÜDTIROL – ALTO ADIGE

Pfarrplatz 1139100 BozenItalia Richiedente / ricorrente

rappresentato da ADEXE S.R.L., Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italia

contro

Scott USA Limited

Elizabeth House, Les Ruettes

BrayesSt. Peter Port GY1

Opponente / resistente

1EWGuernsey

rappresentato da DE GASPARI OSGNACH S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 335 498 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 315 172)

La Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 15 novembre 2013, Agentur Südtirol Marketing (“l’originaria richiedente”) chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo colorato in arancione, rosso, verde, nero, beige, bianco

per i seguenti prodotti (“i prodotti in contestazione”) :

Classe 18 – Astucci da viaggio in pelle, astucci in pelle, astucci in similpelle, bagagli, bagagli a mano, bagagli da viaggio, bastoncini da trekking, bastoni da montagna, bastoni da passeggio, bauli da viaggio a doppio scompartimento, bauli di vimini, bauli e borse da viaggio, borse, borse a tracolla, borse a tracolla per portare bambini, borse e portafogli di pelle, borse in pelle, borse in pelle e finta pelle, borse in pelle per l’imballaggio di merce, borse per abbigliamento sportivo, borse per attrezzi vuote, borse per il trasporto di animali, borse per la spesa in pelle, borse porta abiti da viaggio in pelle, cinghie per bagagli, cuoio, cuoio e imitazioni del cuoio, cuoio e pelli di animali, cuoio grezzo o semilavorato, cuoio per scarpe, etichette in pelle per bagagli, finta pelle [imitazione del cuoio], imitazioni di cuoio, impugnature di bastoni, impugnature per bastoni da passeggio, impugnature per bastoni e bastoni da passeggio, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, maniglie per valige, marsupi, marsupi per portare i bambini, marsupi porta-bebé, pellame, pelle conciata, pelle di poliuretano , pelle venduta all’ingrosso, pellicce [pelli di animali], pellicce vendute all’ingrosso, pelli d’animali, pelli di animali da macelleria, pelli grezze di animali, pelli rifinite, pelli scamosciate diverse da quelle per pulire, piccoli zaini, pochette [borse a mano], pochette [borsellini], pochette in pelle per l’imballaggio di merce, porta bebè da indossare sul corpo, porta cappelli da viaggio, portachiavi in cuoio e in pelle, portadocumenti in pelle, porta etichetta per bagagli [pelletteria], portafogli in pelle, sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio, sacchi da campeggiatori, sacchi da viaggio, sacchi per alpinisti, sacchi per provviste, scatole di pelle, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, scatole per cappelli in cuoio, schiene di pelli conciate, similpelle venduta all’ingrosso, trousse di pelle, valige, valigette, valigette porta documenti in similpelle, valigie giganti, valigie in pelle, valvole in cuoio, zainetti, zainetti porta bebè, zaini.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in

finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Berretti; Boa [pelliccia da collo]; Bretelle; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calzature; Calzature per lo sport; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappotti; Cappucci; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi; Cinture; Copribusti; Copricapo; Copriorecchie; Fasce per la testa; Ferramenti per calzature; Giacche; Giacche per la pesca; Guanti; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys; Maglie; Maglieria; Maglioni; Mantelline; Mantiglie; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Poncho; Pullover; Punte di calzature; Sandali; Scarpe; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Soprabiti; Sopravvesti; Sottovesti; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tee-shirt; Tomaie; Tomaie di calzature; Uniformi; Visiere.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; Apparecchi per la cultura fisica; Archi per scoccare frecce; Armi per la scherma; Arnesi da pesca; Ascendenti [materiale alpinistico]; Attrezzatura per il tiro all'arco; Attrezzi per esercizi fisici; Bersagli; Bersagli elettronici; Body boards; Canne da pesca; Cinghie di sostegno per l'insegnamento del nuoto; Corde per racchette; Crini per la pesca; Deltaplani; Dischi per lo sport; Esche artificiali per la pesca; Esche [richiami] per la caccia o la pesca; Fionde [articoli sportivi]; Freccette; Fucili lancia-arpioni [articoli per lo sport]; Galleggianti per il nuoto; Galleggianti per la pesca; Lenze per la pesca; Mulinelli per la pesca; Munizioni [paintball] per pistole accessori da sport; Nasse [arnesi per la pesca]; Pali per salto con l'asta; Palle da gioco; Palloni da gioco; Parapendio; Parastinchi [articoli per lo sport]; Piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; Pistole per paintball [articoli sportivi]; Racchette; Racchette da neve; Raschini per sci; Reti per tennis; Reticelle per la pesca; Richiami odorosi per la caccia o per la pesca; Rivestimenti di sci; Sacche ideate appositamente per sci e tavole da surf; Sci; Segnalatori di abbocco [attrezzi per la pesca]; Slitte [articoli per lo sport]; Snowboard; Spigoli di sci; Trampolini; Trampolini [articoli sportivi].

oltre ad altri che non sono oggetto del presente procedimento.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 7 gennaio 2014.

3 In data 2 aprile 2014, TECNICA GROUP S.p.A. si opponeva alla registrazione del marchio in questione per i suddetti prodotti, facendo valere i motivi previsti dagli articoli 8(1)(b) e 8(5) RMUE.

4 Il motivo di cui all'articolo 8(1)(b) RMUE era fondato sui seguenti marchi anteriori:

– Marchio dell'Unione europea n. 11 549 441 "1897 DOLOMITE", di tipo figurativo

registrato nel 2013 per:

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, cinture a tracolla, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; maglie, magliette, camicie, polo, felpe, maglioni, giacche a vento, giacche impermeabili, piumini, pantaloni lunghi, pantaloni corti, tute, sciarpe, cappelli, berretti e calzini; guanti, guanti da sci; stivali, scarpe, pantofole e sandali; calzature per lo sport; calzature per il tempo libero, calzature e stivali casual; scarponi da sci; calzature doposci, stivali e scarpe doposci; scarponi e scarpe da alpinismo, scarpe per escursionismo e da trekking.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; imbottiture di protezione, ginocchiere, paragoniti specificamente destinati all'uso negli sport; guanti specificamente destinati all'uso negli sport; sci; bastoni da sci; pelli per sci; sacche ideate appositamente per sci e scarponi da sci; custodie per sci; snowboard; sacche ideate appositamente per snowboard; pattini a rotelle, pattini a rotelle in linea, pattini da ghiaccio, pattini a rotelle con scarponcino, skateboard.

– Marchio dell'Unione europea n. 7 464 472 "Dolomite", di tipo figurativo

registrato nel 2009 per:

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse, borsette, borse sportive, borse da sci, zaini, zainetti, marsupi; bastoni da trekking e da montagna.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, calzature dopo-sci.

– Marchio dell'Unione europea n. 110 585 "DOLOMITE", di tipo figurativo

registrato nel 1998 per:

Classe 18 – Borse, zaini, marsupi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, abbigliamento sportivo, guanti, cinture, cappelleria, calzature, calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, dopo-sci.

– Marchio internazionale n. 494 919 "DOLOMITE", di tipo

denominativo, registrato nel 1985 con efficacia in Spagna, Austria, Germania e Francia per:

Classe 25 – Indumenti esterni, tessuti ed a maglia, inclusi stivali, scarpe.

– Marchio nazionale italiano No 1 554 266 “DOLOMITE”, di tipo denominativo, registrato nel 2013 per:

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; occhiali, occhiali da sole, occhiali per gli sport, occhiali da sci, maschere da sci, maschere da snowboard; occhiali, maschere e abbigliamento protettivi contro gli incidenti sportivi; dispositivi ed elementi di protezione contro gli incidenti sportivi inclusi in questa classe; caschi protettivi per gli sport; caschi protettivi per gli sport con paradenti, caschi protettivi per gli sport con imbottiture paraorecchi, caschi protettivi per gli sport con protezioni per la gola, caschi protettivi per gli sport con maschera facciale, caschi protettivi per gli sport con imbottiture para mandibola; sottogola per caschi protettivi per gli sport; guanti protettivi contro gli incidenti sportivi; rinforzi protettivi paraginocchia e paragomiti contro gli incidenti sportivi.

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, cinture a tracolla, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; guanti, guanti da sci; stivali, scarpe, pantofole e sandali; calzature per lo sport; calzature per il tempo libero, calzature e stivali casual; scarponi da sci; calzature doposci, stivali e scarpe doposci; scarponi e scarpe da alpinismo, scarpe per escursionismo e da trekking.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; imbottiture di protezione, ginocchiere, paragomiti specificamente destinati all'uso negli sport; guanti specificamente destinati all'uso negli sport; sci; bastoni da sci; pelli per sci; sacche ideate appositamente per sci e scarponi da sci; custodie per sci; snowboard; sacche ideate appositamente per snowboard; pattini a rotelle, pattini a rotelle in linea, pattini da ghiaccio, pattini a rotelle con scarponcino, skateboard.

– Marchio nazionale italiano n. 1 163 847 “DOLOMITE”, di tipo denominativo, registrato nel 1965 per:

Classe 25 – Scarponi da sci, da montagna, scarpe sportive; scarponi per alpinismo, scarpe.

5 Il motivo di cui all'articolo 8(5) RMUE era fondato sul marchio dell'Unione europea n. 110 585, sul marchio internazionale e sui due marchi nazionali italiani e veniva sostenuto da prove (fatture, cataloghi, rassegne stampa) della rinomanza.

6 L'opponente veniva invitata a provare l'uso dei marchi n. 110 585

e n. 494 919.

7 Mediante decisione resa il 1° ottobre 2015 (“la decisione impugnata”), la divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione sulla base del rischio di confusione di cui all’articolo 8(1)(b) RMUE, in particolare per un pubblico italofono, con il marchio dell’Unione europea n. 7 464 472 e il marchio italiano n. 1 554 266. La divisione di Opposizione considerava soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 8(1)(b) RMUE per le seguenti ragioni:

- Tutti i prodotti in contestazione che appartengono alle classi 18 e 25 sono identici a quelli compresi nell’enunciato dei marchi anteriori; i prodotti in contestazione che appartengono alla classe 28 sono in parte identici e in parte simili, per destinazione, canali di distribuzione e provenienza industriale, a quelli contraddistinti dalle anteriorità;
- Il marchio in contestazione è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola “DOLOMITE”/ “DOLOMITI”) quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti;
- E’ stata dimostrata l’accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori;
- Non è necessario esaminare l’opposizione alla luce dei restanti diritti anteriori e motivi.

Conclusioni e argomenti delle parti

8 In data 26 novembre 2015 l’originaria richiedente presentava un ricorso, nel quale chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione e di accogliere la domanda di registrazione per i prodotti in contestazione. Nella memoria contenente i motivi di ricorso, ricevuta in data 28 gennaio 2016, la richiedente sostiene che non sussiste rischio di confusione tra il proprio marchio e quelli menzionati dalla divisione di Opposizione per i seguenti motivi:

- Il giudizio espresso nella decisione circa l’identità e la somiglianza dei prodotti è stato sommariamente motivato ed è, relativamente ad alcuni prodotti, errato;
- Le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi anteriori e quello contestato bastano a controbilanciare le somiglianze o l’identità dei prodotti;
- L’accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori è stata provata solamente per alcuni prodotti e serve a portare tale capacità distintiva da un livello intrinseco basso ad un livello normale (e non elevato).

9 Nelle osservazioni in risposta depositate in data 22 aprile 2016,

Scott USA Limited (d'ora in avanti, l'opponente) comunica di essere subentrata, quale proprietaria dei diritti anteriori, alla Tecnica Group S.p.A. nei procedimenti di opposizione e ricorso e chiede che il ricorso venga respinto.

10 In data 7 ottobre 2016, IDM SÜDTIROL – ALTO ADIGE (“la richiedente”) subentrava a Agentur Südtirol Marketing.

Motivazione

11 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

12 Il ricorso, tuttavia, è infondato perché la divisione di Opposizione ha giustamente respinto la domanda di registrazione, relativamente ai prodotti in contestazione, a causa del rischio di confusione con il marchio italiano n. 1 554 266 e quello dell'Unione europea n. 7 464 472.

13 Verrà esaminata in primo luogo l'opposizione fondata sul marchio italiano n. 1 554 266. Il rischio di confusione dev'essere quindi valutato dalla prospettiva del consumatore italiano. Trattandosi di articoli di largo consumo, il livello di attenzione di quel consumatore sarà medio.

Comparazione dei prodotti

14 I prodotti in contestazione appartengono alle classi 18, 25 e 28.

Classe 18

15 I prodotti in contestazione “cuoio, cuoio e imitazioni del cuoio, cuoio e pelli di animali, cuoio grezzo o semilavorato, cuoio per scarpe, finta pelle (imitazione di cuoio), imitazione di cuoio, pellame, pelle conciata, pelle di poliuretano, pelle venduta all'ingrosso, pellicce (pelli di animali), pellicce vendute all'ingrosso, pelli di animali, pelli di animali vendute all'ingrosso, pelli di animali macellati, pelli grezze di animali, pelli grezze di animali da macello, pelli rifinite, pelli scamosciate che non siano destinate a pulire, schiene di pelli conciata, similpelle venduta all'ingrosso” sono identici ai prodotti “cuoio e sue imitazioni, pelli di animali” contenuti nell'enunciato del marchio anteriore. La formulazione dei prodotti è evidentemente più particolareggiata – e ripetitiva – nel caso dell'enunciato della domanda ma nella sostanza, si tratta, nei due casi, di materiali grezzi o semilavorati ricavati da animali o da materiali sintetici di imitazione dai quali si ricavano prodotti finiti.

16 La Commissione osserva, del resto, che l'originaria richiedente non ha contestato l'identità dei suddetti prodotti.

17 I prodotti in contestazione “astucci da viaggio in pelle, astucci in pelle, astucci in similpelle, bagagli, bagagli a mano, bagagli da viaggio, bauli da viaggio a doppio scompartimento, bauli di vimini, bauli e borse da viaggio, borse, borse a tracolla, borse a tracolla per portare bambini, borse e portafogli di pelle, borse in pelle, borse in pelle e finta pelle, borse in

pelle per l'imballaggio di merce, borse per abbigliamento sportivo, borse per attrezzi vuote, borse per il trasporto di animali, borse per la spesa in pelle, borse porta abiti da viaggio in pelle, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, marsupi, marsupi per portare i bambini, marsupi porta-bebé, piccoli zaini, pochette [borse a mano], pochette [borsellini], pochette in pelle per l'imballaggio di merce, porta bebè da indossare sul corpo, porta cappelli da viaggio, portachiavi in cuoio e in pelle, portadocumenti in pelle, portafogli in pelle, sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio, sacchi da campeggiatori, sacchi da viaggio, sacchi per alpinisti, sacchi per provviste, scatole di pelle, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, scatole per cappelli in cuoio, schiene di pelli conciate, similpelle venduta all'ingrosso, trousse di pelle, valige, valigette, valigette porta documenti in similpelle, valigie giganti, valigie in pelle, zainetti, zainetti porta bebè, zaini" sono identici ai prodotti "bauli e valigie; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni" contenuti nell'enunciato del marchio anteriore. Infatti, aldilà della formulazione, assai più particolareggiata nel caso dell'enunciato del marchio oggetto della domanda, trattasi di manufatti realizzati con gli stessi materiali (cuoio, pelle e imitazioni), destinati allo stesso uso (trasportare persone, animali od oggetti), aventi lo stesso metodo d'uso (portati a mano, a spalla o sulla schiena) e gli stessi canali di distribuzione (venduti nei negozi di pelletteria, articoli da viaggio, articoli sportivi).

18 La richiedente ha affermato che alcuni dei propri prodotti, e precisamente "borse per il trasporto di animali, borse a tracolla per portare bambini, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, marsupi per portare bambini, marsupi per portare bebè, porta bebé da indossare sul corpo, zainetti portabebè" sarebbero dissimili rispetto ai prodotti dell'opponente "borse, zaini, borse a tracolla e marsupi", affermando che hanno caratteristiche funzionali differenti. In realtà, gli articoli menzionati dalla richiedente sono ricompresi tra quelli dell'opponente: le "borse per trasportare animali" (o bambini) sono comprese nelle "borse", i "zainetti portabebè" sono compresi tra gli "zaini". Lo stesso dicasi dei "marsupi". Le "intelaiature per la schiena" altro non sono che un tipo di zaino a telaio rigido che può ospitare un bambino.

19 I prodotti in contestazione "bastoncini da trekking, bastoni da montagna, bastoni da passeggio" sono identici o altamente simili ai "bastoni da passeggio" del marchio anteriore poiché hanno la stessa funzione adiuvante della deambulazione e possono essere realizzati con gli stessi materiali.

20 I prodotti in contestazione "impugnature di bastoni, impugnature per bastoni da passeggio, impugnature per bastoni e per bastoni da passeggio" sono componenti, anche smontabili, dei bastoni compresi nell'enunciato del marchio anteriore, ragione per la quale esiste un rapporto di complementarità, il che implica l'esistenza di un certo grado di somiglianza.

21 I prodotti in contestazione "cinghie per bagagli, etichette in pelle per bagagli, maniglie per valigie, valvole in cuoio" sono accessori che vanno

a completare le valigie contraddistinte dal marchio anteriore. Tali prodotti vanno quindi considerati simili.

Classe 25

22 I prodotti in contestazione “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Berretti; Boa [pelliccia da collo]; Bretelle; Busti; Calzature; Calzature per lo sport; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappotti; Cappucci; Cinture; Copribusti; Copricapo; Copriorecchie; Fasce per la testa; Giacche; Giacche per la pesca; Guanti; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys; Maglie; Maglieria; Maglioni; Mantelline; Mantiglie; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Poncho; Pullover; Sandali; Scarpe; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Soprabiti; Sopravvesti; Sottovesti; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Tee-shirt; Uniformi; Visiere” sono identici a quelli coperti dal marchio anteriore nella stessa classe. Si tratta, infatti, di esempi di indumenti che sono tutti ricompresi nella più ampia formulazione impiegata per designare i prodotti coperti dal marchio anteriore.

23 I prodotti in contestazione “ calosce (soprascarpe di gomma), carcasse di cappelli, cassette foderate di pelo per scaldare i piedi, ferramenti per calzature, punte di calzature, soles, soles interne, tomaie, tomaie di calzature” sono accessori o parti di calzature e copricapo. Si tratta, quindi, di articoli che, contrariamente a quanto asserisce la richiedente, presentano una certa somiglianza per ragioni di complementarietà funzionale.

Classe 28

24 Tutti i prodotti in contestazione sono esempi di articoli destinati alla pratica della ginnastica e dello sport. Poiché il marchio anteriore è registrato per “articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi”, i prodotti in contestazione sono inclusi tra quelli coperti da quest’ultimo marchio e sono quindi identici ad essi, come giustamente afferma l’opponente. La Commissione osserva, del resto, che la richiedente non ha presentato argomenti in grado di inficiare quest’affermazione.

Comparazione dei marchi

25 Il marchio in contestazione va confrontato con quello anteriore, che è denominativo. Il confronto va fatto sulla base della percezione di un consumatore italiano, normalmente attento e avveduto.

26 Dal punto di vista dell’aspetto visivo, il marchio in contestazione presenta una certa somiglianza con quello anteriore nella misura in cui uno dei suoi due elementi denominativi (DOLOMITI) è quasi identico all’unico elemento denominativo (“DOLOMITE”) contenuto nel marchio anteriore. La somiglianza, tuttavia, non può dirsi elevata perché nel marchio posteriore sono presenti altri elementi denominativi e figurativi, assenti nel marchio

anteriore, che incidono sull'impressione visiva. Questi elementi sono, in primo luogo, la parola "RANGER", avente lo stesso rilievo grafico del termine "DOLOMITI" e, in secondo luogo, il disegno umoristico di uno scoiattolo che cammina. Assai meno peso ha, invece, l'indicazione "Sudtirool –Alto Adige", scritta in caratteri di minori dimensioni. Per un consumatore italiano normalmente attento ed avveduto, il marchio in contestazione è principalmente caratterizzato dalle parole "DOLOMITI" e "RANGER" e dalla figura di scoiattolo, fermo restando che, secondo comune esperienza, saranno le parole, più che la figura, a consentire a tale consumatore di ricondurre prontamente e con precisione la merce ad una determinata fonte produttiva.

27 La somiglianza visiva può quindi dirsi media, dal momento che la quasi identità dell'elemento "DOLOMITE"/"DOLOMITI" è controbilanciata dai menzionati elementi di differenziazione, ai quali deve aggiungersi la colorazione del marchio in contestazione.

28 Dal punto di vista fonetico, il confronto va fatto tra gli elementi denominativi che un consumatore italiano pronuncerà verosimilmente nelle usuali occasioni di acquisto della merce, vale a dire "DOLOMITI RANGER" e "DOLOMITE". E' presumibile, infatti, che il consumatore italiano comprenda che l'espressione "Sudtirool- Alto Adige" (riferimento in tedesco e italiano alla provincia autonoma di Bolzano) non svolge alcuna funzione distintiva e si astenga dal pronunciarla. La somiglianza fonetica può dirsi media o anche medio alta visto che le parole "DOLOMITI" e "DOLOMITE" hanno un suono quasi identico e tale parola non solo compare all'inizio, nel marchio posteriore, ma è anche più lunga dell'altra ("RANGER").

29 Dal punto di vista concettuale, è fuor di dubbio che entrambi i marchi richiamino alla mente del consumatore di riferimento le famose montagne delle Alpi nordorientali italiane. Quel concetto è rafforzato, nel caso del marchio posteriore, dall'indicazione del nome della provincia autonoma, dal termine "RANGER" (che per molti consumatori può evocare una guardia forestale) e dall'immagine dello scoiattolo che fa pensare a boschi e montagne. La somiglianza concettuale è quindi elevata.

30 Globalmente, quindi, i marchi sono simili, in misura medio alta.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

31 L'opponente ha rivendicato, in particolare per l'Italia, un carattere distintivo del marchio "DOLOMITE" accresciuto dall'uso e dalla notorietà e chiede che di esso venga tenuto conto nel valutare l'esistenza del rischio di confusione. La rivendicazione dev'essere esaminata perché, secondo la giurisprudenza, l'elevata capacità distintiva del marchio anteriore può incrementare il rischio di confusione con il marchio posteriore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

32 Ed è ciò che, correttamente, la divisione di Opposizione ha esaminato, giungendo alla conclusione che l'abbondante materiale prodotto dimostrava che il marchio anteriore aveva acquisito un elevato carattere distintivo per un'ampia gamma di articoli di abbigliamento, borse, zaini, attrezzature e accessori per la pratica degli sport di montagna

(escursionismo, alpinismo, sci, trekking).

33 La richiedente non sembra contestare seriamente, nella memoria a sostegno del proprio ricorso, la notorietà pluridecennale, in Italia, del marchio "DOLOMITE" per tali prodotti ma afferma che tale notorietà servirebbe tutt'al più a far progredire il carattere distintivo del marchio dal livello "inferiore al normale" a "normale". La richiedente insiste, infatti, sul debole grado di distintività intrinseca del marchio "DOLOMITE" in Italia, in quanto evocativo "dell'origine geografica della merce o della loro destinazione d'uso".

34 A parere della Commissione, il nome "DOLOMITE" non evoca, presso un pubblico ragionevolmente avveduto, l'origine "geografica" della merce perché le Dolomiti non vengono associate dal grande pubblico ad una zona industriale ma piuttosto alla natura grandiosa e incontaminata. Alla stessa maniera, è improbabile che il consumatore italiano pensi che le attrezzature sportive a marchio "DOLOMITE" siano destinate ad essere impiegate nelle Dolomiti giacché sa bene che lo sci, il trekking e l'escursionismo possono essere praticati ovunque.

35 Il nome "DOLOMITE" è invece intrinsecamente distintivo perché, proprio per il fatto di alludere ad una montagna emblematica, è dotato di una forte carica suggestiva per il consumatore. Non è, quindi, vero che la capacità distintiva originaria del marchio sia bassa e che le prove della sua notorietà servano meramente ad elevarla fino ad un livello "normale" (cioè medio). La capacità distintiva del marchio a titolo originario è almeno media e le prove della sua notorietà presso il pubblico italiano gli conferiscono una capacità distintiva elevata, della quale occorrerà tenere conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Valutazione globale del rischio di confusione

36 I fattori da prendere in considerazione ai fini della valutazione globale del rischio di confusione sono il grado di somiglianza dei prodotti, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del pubblico di riferimento e il carattere distintivo del marchio anteriore.

37 I prodotti in conflitto rientrano tutti nelle stesse tre classi (18, 25 e 28) e sono, nella stragrande maggioranza, identici. Alcuni di essi sono simili.

38 I marchi presentano un grado medio alto di somiglianza. L'unico elemento contenuto nel marchio anteriore ("DOLOMITE") è stato ripreso, quale elemento iniziale e con una lievissima variante ortografica, nel marchio posteriore.

39 Il marchio anteriore è dotato di capacità distintiva elevata.

40 Il livello di attenzione del consumatore è, tenuto conto dei prodotti, medio.

41 A giudizio della Commissione, sarebbe del tutto plausibile che il consumatore già esposto al marchio "DOLOMITE" e che si veda offrire prodotti

appartenenti all'identico settore della pratica sportiva e contraddistinti da un marchio che contenga il nome "DOLOMITI" possa pensare ad un collegamento tra le due imprese o che il marchio posteriore rappresenti una nuova declinazione del marchio anteriore. In altre parole, si verrebbe a determinare un rischio di confusione circa la provenienza della merce o di associazione tra i segni, rischio anch'esso espressamente previsto dall'articolo 8(1)(b) RMUE.

42 Alla luce di questo risultato, non è necessario esaminare i restanti diritti e motivi di opposizione.

Spese

43 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere all'opponente le spese concernenti il procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR per la rappresentanza professionale (articolo 85 RMUE).

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. Il ricorso è respinto.**
- 2. La richiedente rifonderà 550 EUR all'opponente.**