

E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione 23.10.2017

E. MARINELLA

VS

MARINELLA
SPOSE

E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione 23.10.2017

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25: Abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d'onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "MARINELLA", riprodotto in lettere maiuscole di fantasia di colore dorato al di sotto del quale si trova il termine "SPOSE", riprodotto usando il medesimo tipo di caratteri, solo significativamente più piccoli, corrispondendo a circa un terzo della dimensione dei caratteri che compongono il termine "MARINELLA". L'elemento "MARINELLA" comune ai due marchi sarà inteso come un cognome o un nome proprio femminile mentre la lettera "E." del marchio anteriore potrebbe essere intesa, ad esempio, come l'abbreviazione di un nome proprio che precede il cognome, se così inteso, "MARINELLA". Non essendo questi elementi descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, il termine presenta carattere distintivo. L'elemento "SPOSE" del segno contestato sarà associato al plurale del termine "SPOSA", nel senso di donna nel giorno delle nozze, ma anche moglie o fidanzata a seconda dei contesti. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono capi di abbigliamento nella classe 25, i quali possono essere destinati per l'appunto a delle spose o in ogni caso a delle cerimonie nelle quali siano coinvolte delle spose, questo elemento è non distintivo per questi prodotti. Inoltre, l'elemento "MARINELLA" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Poiché prodotti sono identici e in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, sussiste un rischio di confusione, in particolare per il pubblico di lingua italiana, il quale, tra le altre cose, intenderà il termine "SPOSE" come non distintivo. Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 deve considerarsi adeguatamente fondata.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 781 576

E. Marine E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione
23.10.2017

Marinella S.r.l. di Luigi e Maurizio Marinella, Via Riviera di Chiaia, 287/A,
80121 Napoli, Italia (opponente),

rappresentata da Fiammenghi – Fiammenghi, Via delle Quattro Fontane, 31,
00184 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Armando Fiorenzano, Via Montecalvario 5, 80132 Napoli, Italia (richiedente),

rappresentato da Daniela Pasquali, Galleria Umberto I n. 83, 80132 Napoli,
Italia (rappresentante professionale).

Il 23/10/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 781 576 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 587 892 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 587 892. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi

fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25: Abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d'onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle. I prodotti abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d'onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle contestati sono compresi nell'ampia categoria di articoli di abbigliamento dell'opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti 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. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni:

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea Decisione sull' Opposizione.

Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. L'elemento aggiuntivo "SPOSE" del marchio impugnato possiede un preciso significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, in considerazione del fatto che detto elemento potrebbe svolgere un ruolo secondario nel contesto del marchio impugnato proprio in virtù del suo significato. Il marchio sul quale si basa l'opposizione è un marchio denominativo formato dagli elementi "E. MARINELLA".

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine

"MARINELLA", riprodotto in lettere maiuscole di fantasia di colore dorato al di sotto del quale si trova il termine "SPOSE", riprodotto usando il medesimo tipo di caratteri, solo significativamente più piccoli, corrispondendo a circa un terzo della dimensione dei caratteri che compongono il termine "MARINELLA". L'elemento "MARINELLA" comune ai due marchi sarà inteso come un cognome o un nome proprio femminile mentre la lettera "E." del marchio anteriore potrebbe essere intesa, ad esempio, come l'abbreviazione di un nome proprio che precede il cognome, se così inteso, "MARINELLA". Non essendo questi elementi descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, il termine presenta carattere distintivo. L'elemento "SPOSE" del segno contestato sarà associato al plurale del termine "SPOSA", nel senso di donna nel giorno delle nozze, ma anche moglie o fidanzata a seconda dei contesti. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono capi di abbigliamento nella classe 25, i quali possono essere destinati per l'appunto a delle spose o in ogni caso a delle cerimonie nelle quali siano coinvolte delle spose, questo elemento è non distintivo per questi prodotti. Inoltre, l'elemento "MARINELLA" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo "MARINELLA", per quanto nel caso del marchio impugnato riprodotto in caratteri colorati di fantasia. I segni differiscono nel primo elemento, distintivo, del marchio anteriore, ovvero "E." e nel termine aggiuntivo "SPOSE" del marchio impugnato, termine quest'ultimo che è sia non distintivo che secondario dal punto di vista visivo. Pertanto, i segni sono visivamente molto simili. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MARINELLA" del termine distintivo "MARINELLA" che i marchi hanno in comune. La pronuncia differisce nella lettera "E" del marchio anteriore e nel suono delle lettere che compongono l'elemento non distintivo e secondario "SPOSE" del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

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, controbilanciato solo da un elemento non distintivo e da una lettera che nella maggior parte dei casi sarà intesa come l'iniziale di un nome i segni sono concettualmente molto simili. 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. Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "Valutazione globale"). 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 I

prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono identici. I marchi sono molto simili sia da un punto di vista visivo che fonetico, oltre che concettuale. Di fatto, essi coincidono nel termine "MARINELLA", che è l'elemento dominante e l'unico ad essere distintivo del marchio impugnato e l'elemento preponderante del marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene che l'elemento aggiuntivo del marchio anteriore, ovvero la lettera "E.", non sia in grado di controbilanciare la preponderanza nell'equilibrio del segno del termine "MARINELLA". Al contrario, è lecito attendersi che per una sostanziale parte dei consumatori detta lettera, anche perché seguita da un punto, possa essere intesa come l'iniziale di un nome proprio da intendersi in congiunzione con il cognome "MARINELLA". In questo caso, è quindi probabile che questa lettera svolga un ruolo a suo modo ancillare rispetto all'elemento principale del segno. Nel presente caso assume particolare importanza il principio secondo il quale 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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti 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). Poiché prodotti sono identici e in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, sussiste un rischio di confusione, in particolare per il pubblico di lingua italiana, il quale, tra le altre cose, intenderà il termine "SPOSE" come non distintivo. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 deve considerarsi adeguatamente fondata.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 anteriore porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Infine, poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) nonché paragrafo 5, RMUE. SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa

d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Divisione Opposizione Orsola LAMBERTI Andrea VALISA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.