

FANTASY contro FANTASY SANDALS – Prima Commissione di ricorso EUIPO

18.08.2016



FANTASY SHOES **contro** FANTASY SANDALS – Prima Commissione di ricorso EUIPO

18.08.2016

Marchio anteriore è Fantasy Shoes Srl la cui azienda di riferimento si oppone alla registrazione del marchio Fantasy Sandals. Il marchio "FANTASY" dell'opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo; l'elemento "SANDALS" del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per "scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia". **La Divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione** e respingeva la domanda di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti contestati. La decisione era fondata sul fatto che tutti i prodotti contestati coincidono ("scarpe") o rientrano nella categoria a generale "calzature" ("sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia") di cui al marchio anteriore. I prodotti sono dunque identici.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso del 18 agosto 2016

Nel procedimento R 2765/2014-1

Georgios Alysandratos
Litous 11, Koropi
GR-19400 Atene
Grecia

Richiedente / Ricorrente
rappresentato da Anastasia Chronopoulou, 7 Sotiros Dios str, 18535, Piraeus,
Grecia

contro

FANTASY SHOES S.R.L.

Piazza Martiri di Marzabotto, 63
I-51015 Monsummano Terme (Pistoia)
Italia

Opponente / Resistente

rappresentata da Antonio Petruzzelli, Corso Italia, 43, 20122, Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. 2 281 544 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 014 619)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

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

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda del 25 luglio 2013, Georgios Alysandratos (in prosieguo "il richiedente") chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo: in colore grigio e blu, per contraddistinguere i seguenti prodotti, in seguito alla limitazione richiesta nel corso del procedimento:

Classe 25 – Scarpe; Sandali; Solette; Zoccoli [calzature]; Scarpe; Scarpe da spiaggia.

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio n. 164/2013 del 30 agosto 2013.

In data 26 novembre 2013 la FANTASY SHOES S.R.L. (in appresso "l'opponente") presentava opposizione alla registrazione del marchio in oggetto, relativamente ai suddetti prodotti, sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, RMUE.

L'opposizione era fondata sui seguenti marchi anteriori: Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:

- registrazione italiana n. 489 837 [sic n. 338 048] concessa il 5 dicembre 1984, e successivamente rinnovata, nelle Classi 18 e 25 per "calzature, articoli di pelletteria e borsetteria";
- registrazione internazionale n. 489 837, concessa il 5 dicembre 1984 e successivamente rinnovata ed estesa all'Unione europea, nelle Classi 18 e per "borse, valigie, portafogli, porta monete, borse di pelle, cuoio e loro imitazioni, scarpe, pantofole, scarponi".

Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:

- registrazione italiana n. 502 110, concessa il 21 dicembre 1988 e successivamente rinnovata, nella Classe 25 per "calzature, compresi gli stivali e le pantofole";
 - registrazione internazionale, n. 533 032, concessa il 21 dicembre 1988, successivamente rinnovata, nella Classe 25 per "stivali, scarpe e pantofole".
- L'opponente faceva valere che i marchi in conflitto sono letteralmente e foneticamente identici tralasciata la dicitura descrittiva "sandals", perché

entrambi sono composti dalla parola "FANTASY" e presentano righe orizzontali. I prodotti sono in parte identici ("scarpe" e "calzature") e in parte simili ("abbigliamento e cinture"). **Il marchio "FANTASY" dell'opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo**, anche tramite licenziatari e siti internet di e-commerce. Sulla base di un'impressione complessiva, sussiste un rischio di confusione. A riprova l'opponente depositava vari allegati (copie dei certificati di registrazione, tabella del fatturato per stagione della collezione FANTASY in vari paesi; copia della domanda di partecipazione alla fiera "THE MICAM" tenutasi a Milano dal 15 al 18 settembre 2013 e alla fiera "International Event for Shoes & Accessories", tenutasi a Düsseldorf il 13 settembre 2013; estratto dal sito internet della fiera "THE MICAM"; diversi estratti da siti di e-commerce e dal sito " brands4friends").

Con trasmissioni in data 5 e 6 giugno 2014 (ripetute il 23 giugno), il richiedente presentava le proprie osservazioni in lingua inglese, accompagnate da vari allegati. Il 15 luglio 2014 l'Ufficio informava il richiedente che le sue osservazioni non sarebbero state prese in considerazione poiché non erano state tradotte nella lingua del procedimento (regola 96, paragrafo 1, REMC) e ne trasmetteva copia alla opponente solo a titolo informativo. Il 18 luglio 2014 il richiedente presentava le sue osservazioni in lingua italiana, che venivano trasmesse all'opponente a titolo informativo.

Con decisione in data 1 settembre 2014 (in appresso "la decisione impugnata") la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione e respingeva la domanda di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti contestati. La decisione era fondata sui seguenti motivi:

Per motivi di economia procedurale, si esamina in primo luogo l'opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. 502 110.

Tutti i prodotti contestati coincidono ("scarpe") o rientrano nella categoria generale "calzature" ("sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia") di cui al marchio anteriore. I prodotti sono dunque identici.

Il territorio di riferimento è l'Italia.

Comparazione dei segni

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella dicitura "FANTASY", dato che il cavalluccio marino stilizzato di colore azzurro con righe orizzontali bianche, del marchio contestato, sarà agevolmente percepito come "S". I segni differiscono, invece, nelle loro ulteriori componenti: la stilizzazione grafica del componente verbale "FANTASY"; lo sfondo rettangolare del marchio anteriore; la combinazione di lettere "ANDALS", scritta in caratteri stilizzati e molto piccoli, vicino alla parte superiore del cavalluccio marino azzurro; i due puntini posizionati alle estremità della parola "FANTASY" nel marchio impugnato. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola "FANTASY" presente identicamente in entrambi i segni, posto che - come rilevato sopra - la lettera collocata tra "FANTA-" e "Y" nel marchio impugnato sarà agevolmente intesa quale "S". Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono della dicitura "SANDALS" del marchio impugnato, che non trovano

corrispondenza nel marchio anteriore. Come detto, il cavalluccio marino sarà oggetto di autonoma pronuncia nella trasmissione orale del segno, in quanto percepito e pronunciato quale mera lettera "S".

Sotto il profilo concettuale, la dicitura "FANTASY" comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di "facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà", attesa la sua quasi identità rispetto all'equivalente linguistico italiano "fantasia". La combinazione "SANDALS" di cui al marchio impugnato sarà intesa nel significato di "calzatura estiva leggera, maschile e femminile, costituita da una sola fermata al piede da strisce o fasce di cuoio, pelle o altro materiale, variamente sagomate, che lasciano più o meno liberi e scoperti le dita e il tallone", anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile ("sandalo/i", v. Vocabolario della Lingua Italiana Treccani). La rappresentazione stilizzata del cavalluccio marino richiamerà l'omonimo pesce marino scientificamente noto come ippocampo. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente simili.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

La dicitura "FANTASY", comune ai due segni, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un'allusione alle caratteristiche dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune.

L'elemento "SANDALS" del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per "scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia". Il pubblico capisce il significato dell'elemento e non presterà la stessa attenzione a tale elemento privo di capacità distintiva, ma si rivolgerà agli altri elementi, più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento privo di capacità distintiva è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione.

In entrambi i marchi la componente "FANTASY" costituisce l'elemento dominante, in quanto dotato di maggiore impatto visivo, in virtù della sua posizione centrale e delle sue maggiori dimensioni rispetto agli altri elementi figurativi e denominativi.

Carattere distintivo del marchio anteriore

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, non è necessario valutare le prove presentate e la valutazione si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. 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, nonostante la presenza in esso di un elemento verbale che una parte dei consumatori potrebbe percepire come allusivo.

Rischio di confusione

I prodotti che risultano identici sono diretti al grande pubblico, avente un livello di attenzione medio.

I segni presentano significative analogie. Essi condividono la medesima componente verbale "FANTASY", che, pur potendo essere intesa da una parte dei consumatori quale allusiva delle caratteristiche di originalità e arbitrarietà dei prodotti rilevanti, costituisce l'elemento dominante di entrambi i segni. Inoltre, occorre rilevare che le componenti grafiche dei due marchi, quali lo sfondo rettangolare nel marchio anteriore e i due puntini posizionati alle estremità della parola "FANTASY" nel marchio stilizzato, così come la stilizzazione grafica delle due componenti verbali "FANTASY" svolgono un ruolo decisamente ancillare, poiché si tratta di elementi tutt'affatto ordinari e non suscettibili di colpire l'attenzione visiva del consumatore. A tal riguardo, vale rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289).

Ne discende che l'opposizione basata sulla registrazione italiana anteriore n. 502 110 è fondata e il marchio impugnato è respinto per tutti i prodotti contestati. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori, né il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In data 29 ottobre 2014, il richiedente proponeva ricorso, facendo pervenire la memoria contenente i relativi motivi in data 30 dicembre 2014.

L'opponente presentava osservazioni di risposta in data 16 marzo 2015.

Conclusioni e argomenti delle parti

Il richiedente chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento della domanda di registrazione per i prodotti in contestazione, facendo valere i seguenti motivi:

La decisione impugnata è viziata di errori e contraddizioni nei motivi e nella sua valutazione del rischio di confusione.

È contestato che i prodotti in paragone siano identici. Il marchio anteriore è registrato per sottocategorie differenti della Classe 25, in particolare "calciature, tra cui compresi: stivali e pantofole", mentre il marchio contestato è registrato per "scarpe, sandali, soles, zoccoli, scarpe da spiaggia". La decisione impugnata non ha preso in considerazione la destinazione e la finalità dell'utilizzo dei prodotti rispettivi.

La decisione impugnata ammette che l'unico punto di somiglianza fra i marchi è l'uso del termine "FANTASY" e che i marchi differiscono nel resto.

Nonostante ciò ritiene, in modo contraddittorio, che i marchi siano simili, allorché l'unico punto di somiglianza, ossia la dicitura "FANTASY", è privo di carattere distintivo, in quanto concetto generico e comunemente utilizzato, persino in Classe 25.

Sotto il profilo visivo, il marchio contestato è caratterizzato da vari elementi distintivi che lo differiscono notevolmente dal marchio anteriore:

1. L'etichetta con la parola "Fantasy", differenziandosi completamente in modo visivo e sonoro dal marchio richiesto con la parola "Sandals";
2. La lettera "S", comune nei termini "Fantasy" e "Sandals";

La forma di un ippocampo, che viene percepito principalmente come ippocampo e poi come la lettera "S", ciò che rende il marchio singolare e distintivo; 4. Il marchio è in colore e di contrasto blu; 5. I due puntini; 6. L'assenza di sfondo. I marchi differiscono sostanzialmente in tutti i loro elementi: il marchio anteriore è in bianco e nero, in corsivo, con uno sfondo di linee orizzontali, ove spiccano le lettere "F", "N", "T" e "Y". La conclusione che siano simili è infondata.

Sotto il profilo orale, la dicitura "SANDALS", verrà letta e pronunciata, dato che su lettera iniziale "S" è comune ad entrambi le parole "Fantasy" e "Sandals". Non vi è somiglianza sonora tra il marchio anteriore costituito da una parola ed il marchio richiesto, costituito da due parole che a causa della loro posizione e illustrazione, si pronuncino insieme.

Sotto il profilo semantico, il marchio richiesto include elementi distintivi, che lo circoscrivono concettualmente, differenziandolo da quello anteriore, come ad esempio la parola "SANDALS" e l'ippocampo – la lettera "S" – che rinvia all'omonima specie marina. Di conseguenza, non vi è coincidenza sul piano concettuale. La dicitura "FANTASY", l'unico elemento in comune, è priva di carattere distintivo inerente giacché si tratta di un termine generico. Visto su debole carattere distintivo, non può godere di un ampio ambito di protezione. Un termine così generico, corrente e comune, usato in numerosi marchi, non può creare confusione. Ammettere il contrario, sarebbe in contraddizione alla volontà del legislatore, che non era di conferire tutela di uso esclusivo a diciture, tali come la parola "FANTASY", utilizzata in numerosissimi marchi. È pertanto infondata la conclusione di somiglianza concettuale tra i marchi.

In conclusione, i marchi si differenziano in tutto, mentre l'unico elemento in comune, ossia l'elemento verbale "FANTASY", viene illustrato in modo completamente diverso. Il fatto che i marchi coincidono oralmente in parte, non è sufficiente di per sé per concludere che i marchi, visti ognuno in modo globale, siano simili (v. 23/10/2002, T-6101, Matratzen); devono essere anche presi in considerazione, fra altri, le peculiarità intrinseche di ogni componente, comparandole con le peculiarità intrinseche di altri elementi. Il marchio richiesto è composto da più elementi figurativi in vari colori (ippocampo, punti, caratteri colorati), di modo che valutati globalmente, i marchi sono visualmente dissimili (v. 23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 35 38). In una valutazione globale trattasi di due marchi completamente diversi, che non presentano nessuna somiglianza visuale, verbale o raffigurativa, anche se includono la stessa parola ("FANTASY").

La decisione impugnata è viziata da errore nella motivazione, giacché, mentre menziona la maggior parte delle differenze fra i marchi e ammette che l'unico punto in comune è il termine "FANTASY", non procede alla valutazione globale dei marchi e ritiene in modo contraddittorio che siano simili (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).

Riguardo all'elemento distintivo dei marchi: la dicitura "SANDALS" è uno degli elementi essenziali e non trascurabili del marchio richiesto, trattandosi della seconda componente dell'elemento verbale, con posizione distintiva autonoma. L'elemento "SANDALS" è determinante nella percezione globale del marchio richiesto e la decisione impugnata ha errato nel ritenere che sia privo di capacità distintiva, e nell'ignorarlo nella valutazione visuale, fonetica e semantica e nella valutazione globale del rischio di

confusione.

Riguardo all'elemento dominante: la decisione impugnata ha errato nel ritenere che l'elemento verbale "FANTASY" sia l'elemento dominante dei marchi "per le sue dimensioni e posizione", ignorando tutti gli altri elementi del marchio (inclusa la parola "SANDALS"), per basare la comparazione solamente sul lemma comune "FANTASY". Pur supponendo che tale elemento sia dominante, la comparazione dei segni non può trascurare gli altri elementi (la parola "SANDALS", la tipografia peculiare, i colori, l'ippocampo, ecc.), importanti nell'impressione generale che genera il marchio richiesto.

La parola "FANTASY" non è dotata di carattere distintivo intrinseco forte. Trattandosi di un termine avente un significato generico laudativo, che viene usato in centinaia di marchi registrati in tutte le classi, incluso nella Classe 25, non può godere di ampio ambito di protezione.

La decisione impugnata è anche viziata da errore e contraddizione laddove ritiene, da una parte, che la componente "FANTASY" sia l'elemento dominante di forte carattere distintivo e di maggior risonanza, in quanto il consumatore percepirebbe i prodotti tutelati come " ...vivaci, splendidi, originali, fuori dall'ordinario..." (pagina 3/6, punto c, paragrafo 2), dunque come allusiva delle peculiarità dei prodotti, e d'altra parte, nell'affermare che il marchio anteriore goda "di un carattere distintivo normale". Secondo la giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che la combinazione del termine "FANTASY" (concetto generico e indefinito, di debole carattere distintivo e di un impatto ridotto sulla percezione dei consumatori), con scarsi elementi figurativi, rende il marchio anteriore privo di carattere distintivo. In relazione ad elementi di debole carattere distintivo, anche il rischio di associazione o di confusione è debole (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).

Viene contestata anche l'affermazione della decisione impugnata in relazione alle "proprietà ausiliari" delle altre caratteristiche, in particolare la parola "sandals". La dissomiglianza dei segni risulta dalle numerose differenze sostanziali, in parte menzionate nella decisione impugnata (lo sfondo, i punti, la peculiare illustrazione grafica e la parola "SANDALS"), e in parte omessi (la rappresentazione della lettera "S" a forma di ippocampo). I marchi sono dissimili, poiché si differenziano in tutti elementi, con eccezione della parola "FANTASY", comune a centinaia di marchi registrati in tutte le classi.

Nella fattispecie, gli elementi verbali non hanno maggior impatto nella percezione del consumatore. Non esiste una regola generale sul primato degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi. La sentenza 14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, citata nella decisione impugnata, non può applicarsi nella fattispecie. In effetti, nel marchio anteriore gli elementi figurativi sono potenti, e nel marchio richiesto sono addirittura indissolubili da quelli verbali, poiché la lettera "S" delle parole "FANTASY" e "SANDALS", raffigurata da un ippocampo, fa parte dell'elemento verbale e di quello figurativo, in modo che l'elemento verbale e gli elementi figurativi sono indissolubilmente correlati. Conseguentemente, i marchi in esame non sono confondibili.

La memoria imperfetta dei marchi che manterrà il consumatore non determinerà un rischio di confusione, bensì una chiara differenziazione fra i marchi, viste le numerose e importanti differenze che li distinguono.

Il principio d'interdipendenza trova applicazione solo nel caso vi sia un

basso livello di similarità fra i marchi. Nella fattispecie, viste le numerose differenze fra i marchi che hanno in comune solo l'elemento "Fantasy", si deve ritenere che non sussiste somiglianza alcuna fra i marchi. Pertanto, si deve concludere che non sono riunite le condizioni cumulative dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, anche se i prodotti fossero altamente simili.

La richiedente presentava, tra altri, la lista delle esportazioni e dei paesi di attività commerciale per gli anni 2012 e 2013, l'opuscolo e il catalogo dei suoi prodotti per l'estate 2014, e brani tratti dal suo sito web con l'elenco dei prodotti offerti.

L'opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso, e di confermare integralmente la decisione contestata, per le seguenti ragioni:

I prodotti "scarpe" del marchio impugnato sono identici alle "calzature" del marchio anteriore, non solo poiché appartengono alla medesima classe, ma piuttosto perché trattasi di categorie merceologiche identiche, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento. Tale conclusione è valida anche per gli altri prodotti del marchio impugnato: "sandali; scoffe; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia" .

Dal punto di vista visivo, l'elemento comune ai due marchi è la dicitura "FANTASY", che rappresenta il cuore di entrambi i marchi, ed il loro elemento principale e distintivo. La dicitura "SANDALS" del marchio richiesto – oltre ad essere in caratteri piccoli, situata a destra e in alto rispetto alla parola "FANTASY" e quindi di poca leggibilità – è di natura descrittiva, e dunque totalmente priva di capacità distintiva e incapace da differenziare i marchi. Salvo alcune differenze grafiche, l'impressione generale determinata dal confronto grafico dei due marchi appare molto simile.

Dal punto di vista fonetico, anche laddove la S della parola "FANTASY" del marchio impugnato fosse rappresentata dalla stilizzazione di un ippocampo, la parola nel suo complesso sarebbe letta e pronunciata come "FANTASY", e quindi del tutto identica al marchio anteriore.

Dal punto di vista concettuale, il significato che il pubblico di riferimento attribuisce alla dicitura comune "FANTASY" sarà simile. L'argomento del richiedente, quando afferma che il termine "FANTASY" sia "un termine generico senza alcun elemento descrittivo dei prodotti o servizi, che non può godere di ampio ambito di protezione causa del suo debole carattere distintivo", vale invece per la parola "SANDALS" del marchio impugnato, totalmente descrittiva, pertanto priva di carattere distintivo. La dicitura "SANDALS" è solo una inutile aggiunta descrittiva al cuore del marchio "FANTASY", parola di spiccata originalità, proprio perché evoca concetti di fantasia e di arbitrarietà, collocandosi al di fuori di quelle che fanno riferimento alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti.

Riguardo agli elementi distintivi e dominanti dei marchi, la parola descrittiva "SANDALS" non può conferire originalità al marchio. La decisione impugnata ha giustamente sottolineato che "(S)andals" è priva di carattere distintivo per i prodotti e dotata di un impatto visivo molto limitato in virtù delle piccole dimensioni e della posizione decentrata. Complessivamente i segni appaiono quindi quasi identici, posto che l'elemento distintivo per entrambi è la parola "FANTASY" che, salvo piccole variazioni grafiche, compare in entrambi i marchi.

Sussiste rischio di confusione per il consumatore medio normalmente informato

e ragionevolmente attento, che deve affidarsi all'immagine imperfetta conservata nella propria memoria.

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile.

La decisione impugnata ha dapprima esaminato il rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, rispetto al marchio anteriore italiano, n. 502 110. La Commissione procederà nello stesso modo. Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato», in quanto il «rischio di confusione» include il «rischio di associazione con il marchio anteriore».

Infatti, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

Pubblico di riferimento

La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25 e 26).

Nel caso di specie, il territorio rilevante è l'Italia, poiché il marchio anteriore è registrato in tale Stato membro. Peraltro, atteso che i prodotti di cui trattasi nella specie si dirigono al grande pubblico e sono acquistati in negozi di grande distribuzione, ma anche presso negozi più specializzati, il consumatore di riferimento è il consumatore medio italiano, normalmente informato nonché ragionevolmente attento e avveduto. Il suo livello di attenzione sarà di un grado medio in relazione a questi prodotti.

Comparazione dei prodotti

Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita. È necessario stabilire se il pubblico possa ritenere che essi provengono dalla medesima impresa (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

Il marchio anteriore è registrato per la categoria generale "calzature" della Classe 25, e, tra altri, per le sottocategorie "stivali e pantofole". La Commissione conferma che i prodotti contestati "Scarpe" sono identici a

quelli del marchio anteriore, non perché appartengono alla stessa classe, ma perché coincidono con la categoria merceologica generale " calzature" . Gli altri prodotti, "Sandali; Zoccoli [calzature]; Scarpe da spiaggia" rientrano nella stessa categoria merceologica generale, trattandosi di varie tipologie di calzature estive.

I prodotti "Solette", sono accessori di calzature, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento, e sono pertanto, per lo meno altamente simili alle "calzature" del marchio anteriore.

Comparazione dei segni

Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).

Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (v. 12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 40, e giurisprudenza ivi citata).

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).

I segni da porre a confronto sono i seguenti:

Domanda di marchio contestata Marchio anteriore italiano

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura "Fantasy Sandals", scritta in caratteri leggermente stilizzati, ove la lettera "S", comune a "Fantasy" e "Sandals", è rappresentata da un ippocampo di dimensioni più grandi e di colore azzurro contrastante con righe orizzontali bianche, così come la parola "Sandals", scritta in caratteri più piccoli, situata nella parte superiore destra della parola "Fantasy". Posizionati alle estremità della parola "FANTASY" , ci sono due puntini.

È pacifico fra le parti che la dicitura "FANTASY", comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di "facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà", attesa la sua quasi identità rispetto all'equivalente linguistico italiano "fantasia". È pure pacifico che la dicitura comune "FANTASY", potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un'allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune. La dicitura "FANTASY", comune ai due segni, potrebbe dunque essere percepita dal pubblico di riferimento come una evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti de quibus (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).

È anche pacifico fra le parti che l'elemento "SANDALS" del segno impugnato sarà associato a una particolare tipologia di calzature estive, anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile ("sandalo/i"). La dicitura si riterrà descrittiva di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tale concetto di per se privo di capacità distintiva intrinseca. Tuttavia, pur inerentemente privo di capacità distintiva, tale elemento può avere un impatto nella percezione d'insieme del marchio contestato, indotto accessoriamente dal suo posizionamento o delle sue caratteristiche grafiche.

Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio contestato una parte o elemento che prevalga sull'altra in modo da dominare l'impressione d'insieme. Da un lato, infatti, i caratteri utilizzati per gli elementi verbali "Fantasy" della parte centrale sono più nitidi e facilmente leggibili rispetto alla parola "Sandals", in caratteri più piccoli. La rappresentazione di un ippocampo, in dimensioni più grandi degli altri caratteri, è un elemento grafico e verbale, dato che sarà agevolmente percepito come la lettera "S" e che, a causa della sua dimensione e del colore contrastante azzurro, catturerà immediatamente l'attenzione del pubblico. D'altro canto, proprio per la combinazione grafico-verbale del suo colore azzurro contrastante e dell'ippocampo, la parola "Sandals", presente nella parte superiore destra del segno in questione, nonostante le dimensioni ridotte dei caratteri che ne rendano la leggibilità meno agevole, guadagna in originalità e capacità distintiva, in modo da essere inclusa, in certa misura, nella percezione del pubblico.

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determina da solo l'impressione d'insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T 81/10, Air Force, EU:T:2011:229, § 30).

Il marchio anteriore consiste, secondo il suo verbale di deposito, "nella figura di un rettangolo formato da linee parallele all'interno del quale vi è iscritta a caratteri di fantasia la dicitura FANTASY". I caratteri sono in corsivo, molto stilizzati, ove spiccano le lettere "F", "N", "T" e "Y". Se ne deve pertanto concludere che anche per il marchio anteriore, l'elemento figurativo consistente in una etichetta con righe parallele orizzontali, pur

banale in se stesso, così come la stilizzazione grafica, sono elementi non trascurabili nell'impressione d'insieme, che devono essere presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.

In quanto al raffronto visivo dei segni, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovverosia l'espressione "SANDALS", la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché i puntini e i colori nero e azzurro contrastanti, e infine, la lettera "S" raffigurante il disegno di un ippocampo, che costituisce il nesso fra le parole "FANTASY" e "SANDALS". D'altra parte, l'etichetta rettangolare formata da linee parallele e la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore non trovano corrispondenza nel marchio richiesto.

Tuttavia, questa Commissione è dell'avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all'interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura "FANTASY", comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.

Allo stesso modo, anche se gli rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei prodotti considerati, non è possibile concludere che l'attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra le marchi in paragone, risultante dall'elemento comune "FANTASY". Quindi, anche se l'elemento comune denominativo "Fantasy", è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell'elemento denominativo comune "FANTASY" conferisce ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.

Sotto il profilo fonetico, la componente figurativa del marchio impugnato non è soggetta a valutazione fonetica. La pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura "FANTASY", che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che la struttura sillabica e il ritmo del marchio richiesto è allungato se si pronuncia anche la dicitura "SANDALS". Tuttavia, è anche vero che i segni coincidono nella pronuncia della dicitura FANTASY e sono dunque simili ad un certo punto dal punto di vista fonetico, anche se il marchio contestato verrebbe pronunciato "FANTASY SANDALS", come fa valere il richiedente.

Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi "FANTASY" e "FANTASY SANDALS" hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, "Fantasy sandals" facendo, precisamente, riferimento ad una tipologia di scarpe fantasiose. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura dell'ippocampo, è giocoforza notare che questa figura, in sé, evoca il concetto di mare, spiaggia, in modo che il consumatore vedrebbe un'allusione alla natura delle calzature, ossia calzature estive, sandali di spiaggia, dunque un richiamo alla natura delle calzature in oggetto. I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di "fantasia", anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente

distintivo, in quanto comunemente usato nel mercato.

Dalle suesposte considerazioni, la Commissione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine "Fantasia". Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, questa Commissione ritiene che essi non siano in grado da annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi, certo ridotta, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

Per quanto concerne i segni, questa Commissione ha ritenuto che tra essi è possibile ammettere che esiste un grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell'elemento denominativo non particolarmente distintivo "Fantasy" che, da un lato, costituisce l'unico elemento verbale del marchio anteriore e uno degli elementi centrali del marchio figurativo del richiedente.

Con riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, la richiedente sostiene, in primo luogo, che il termine "Fantasy" sarebbe intrinsecamente descrittivo per tutti i prodotti in oggetto e che, di conseguenza, la presenza di un elemento simile nel marchio posteriore non determinerà un rischio di confusione. Tuttavia, la Commissione ritiene che, sebbene la parola "fantasy" abbia una connotazione evocativa e laudativa, essa non può ritenersi direttamente descrittiva e conserva un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.

Va poi richiamato che la Commissione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo "Fantasy" e, dall'altro, il marchio contestato figurativo "Fantasy Sandals". Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall'altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T 557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42 43; 16/03/2005, T 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la

dicitura "FANTASY" occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Commissione rileva che, data la identità e alta affinità dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull'immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un'attenzione particolarmente elevata nell'acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.

Anche se si supponga, quod non, che il marchio anteriore "FANTASY", sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l'unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l'elemento iniziale del componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, dal lemma "Sandals" e per lo meno tanto visibile quanto la raffigurazione dell'ippocampo.

Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola "FANTASY", visto il principio di interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o altamente affini, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di scarpe estive, del marchio dell'opponente.

Dal momento che l'opposizione merita d'essere integralmente accolta nella misura in cui si fonda sul marchio anteriore italiano n. 502 110, la Commissione non reputa opportuno, per ovvie ragioni di economia procedurale, procedere all'esame delle prove di reputazione adottate dall'opponente, né all'esame del rischio di confusione sulla base degli altri diritti anteriori, o sulla base dei motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Spese

La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, il richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso per l'importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 euro). Quanto al procedimento di opposizione, la determinazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.
2. La richiedente è tenuta a rifondere all'opponente la somma di 550 EUR.