

FONTANA 1915 contro CFONTAN – Divisione di Opposizione 13.09.2017

FONTANA 1915

VS



Fontana 1915 contro CFONTAN – Divisione di Opposizione 13.09.2017

Fontana 1915 **contro** Cfontan

Stiamo parlando di due realtà aziendali che producono *borse; borsette; valigie; zaini; portafogli*. Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è composto dagli elementi "FONTANA 1915".

L'elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose, come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d'acqua artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l'efflusso all'aperto dell'acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. È poi legittimo attendersi che l'elemento "1915" del segno anteriore possa essere associato, oltre che semplicemente a un numero di quattro cifre, a un particolare anno del ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso come l'anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell'impresa responsabile del marchio e dei prodotti ad esso associati, o ancora come l'anno di creazione del marchio stesso.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "CFONTAN" riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova un quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un grado normale di distintività. L'elemento «CFONTAN» del segno contestato non ha in sé un significato. Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte del pubblico di lingua italiana possa riconoscere nel termine "CFONTAN" la

presenza di un elemento, ovvero la sequenza di lettere "FONTAN", che ricorda dal punto di vista semantico il termine "FONTANA". In ogni caso, questo elemento del marchio impugnato è da ritenersi distintivo.

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad elementi ed aspetti secondari. È infatti possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore "FONTANA 1915", configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 789 884

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26, 20135 Milano, Italia
(opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Corso dei
Tintori, 25 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carmelo Fontana, Via Visignano Sud 56/m, 56021 Cascina (PI), Italia
(richiedente), rappresentato da **Brevetti Dott. Ing. Digiovanni Schmiedt
S.r.l.**, Via Aldrovandi 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante
professionale).

Il 13/09/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 789 884 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 619 976 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 619 976. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607.

1. I prodotti

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

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 a tracolla; borse porta documenti; marsupi; borse per la spesa, fatti in pelle, tela o maglia; astucci in pelle o tessuto; borse a bauletto; sporte; pochette; ventiquattrore; valigie; portabiti da viaggio; zaini; borsoni da viaggio; bauli; portafogli; borsellini; portachiavi; beauty-case vuoti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; portamonete; sacchi a mano; portadocumenti; cinture.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti del marchio impugnato *borse; borsette; valigie; zaini; portafogli* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I *portadocumenti* includono, in quanto categoria più ampia le *borse porta documenti* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti *portamonete* del marchio impugnato si sovrappongono con i *borsellini* dell'opponente in quanto tra i borsellini si trovano articoli la cui funzione precipua è per l'appunto quella di portamonete. Pertanto, sono identici.

I prodotti *sacchi a mano* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria di *borse* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti *cinture* del marchio impugnato includono tra gli altri prodotti quali le tracolle, che sono articoli in forma di cintura (strisce di cuoio o stoffa) usati per sostenere prodotti quali, per l'appunto, le *borse a tracolla* dell'opponente. Oltre ad avere la medesima origine e i medesimi canali di distribuzione, questi prodotti condividono pure lo stesso pubblico di riferimento oltre a poter essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

1. 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 o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è composto dagli elementi "FONTANA 1915".

L'elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose, come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d'acqua artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l'efflusso all'aperto

dell'acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

È poi legittimo attendersi che l'elemento "1915" del segno anteriore possa essere associato, oltre che semplicemente a un numero di quattro cifre, a un particolare anno del ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso come l'anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell'impresa responsabile del marchio e dei prodotti ad esso associati, o ancora come l'anno di creazione del marchio stesso.

In questo caso, questo elemento deve quindi essere considerato di modesta capacità distintiva per tutti i prodotti.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "CFONTAN" riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova un quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un grado normale di distintività.

L'elemento «CFONTAN» del segno contestato non ha in sé un significato. Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte del pubblico di lingua italiana possa riconoscere nel termine "CFONTAN" la presenza di un elemento, ovvero la sequenza di lettere "FONTAN", che ricorda dal punto di vista semantico il termine "FONTANA". In ogni caso, questo elemento del marchio impugnato è da ritenersi distintivo.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi né più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto poi concerno il segno impugnato, si deve tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi

(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'FONTAN' dei termini normalmente distintivi "FONTANA" del marchio anteriore e "CFONTAN" del marchio impugnato.

Tuttavia, essi differiscono nel numero di modesta capacità distintiva "1915" del marchio anteriore nonché negli elementi aggiuntivi, tutti distintivi, del marchio impugnato, ovvero nella prima lettera "C" del termine "CFONTAN" nonché nella caratterizzazione grafica e nell'elemento figurativo.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "FONTAN", presenti in modo identico in elementi distintivi di entrambi i segni. La pronuncia differisce nella pronuncia del numero aggiuntivo del marchio anteriore, che è tuttavia da considerarsi dalla distintività debole, nella ultima lettera "A" di "FONTANA" del marchio anteriore e nella prima lettera 'C' del marchio impugnato, entrambe facenti parte di elementi distintivi.

Alla luce delle suddette considerazioni, i segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Per almeno una parte del pubblico di lingua italiana i segni saranno associati a un significato simile, dato che per quanto riguarda il segno impugnato, si deve considerare che pur non avendo un significato in sé, potrà essere associato al significato spiegato sopra. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in media misura, anche considerando la sostanziale secondarietà, per le ragioni di cui sopra, dell'elemento numerico aggiuntivo del marchio anteriore.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. I suddetti prodotti sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in medio grado.

Di fatto essi coincidono nella maggior parte delle lettere che li formano, poste nella loro quasi totalità nel medesimo ordine. La sequenza di lettere "FONTAN" costituisce la maggior parte dell'elemento distintivo del marchio anteriore, ovvero "FONTANA". Lo stesso vale per l'elemento "CFONTAN", il quale, rispetto all'elemento figurativo del marchio impugnato, ha un impatto più forte sul consumatore, per le ragioni spiegate nella sezione c) della presente decisione.

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad elementi ed aspetti secondari.

È infatti possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore "FONTANA 1915", configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 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).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).