

FRANKLIN AND MARSHALL contro TERRANOVA – Divisione d' Opposizione 09.01.2017



FRANKLIN AND MARSHALL contro TERRANOVA – Divisione d' Opposizione 09.01.2017

Marchio **FRANKLIN AND MARSHALL** contro marchio **TERRANOVA**

Siamo di fronte ad un marchio anteriore Franklin & Marshall S.r.l. che si ispirava al nome di un'antica università statunitense e intendeva riproporre i valori di libertà e di stile tipici della classe studentesca americana.

Successivamente avviene il deposito del marchio Terranova per le seguenti classi:

Classe 9 – Custodie per telefoni cellulari; Custodie per computer portatili; Custodie per tablet.

Classe 18 – Borse; Borsoni; Portachiavi; Zaini; Portamonete; Portafogli; Beauty case.

Classe 25 – Abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Cinture.

L'opponente asserisce che i marchi, nella versione con e senza testo, avevano acquisito, attraverso l'uso, in particolare per abbigliamento giovane, notorietà.

Secondo la divisione di Opposizione, le prove fornite non dimostrano che quel marchio abbia acquisito notorietà giacché non darebbero alcuna indicazione circa la soglia di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Questa era stata anche l'obiezione mossa dalla richiedente e, per confutarla, l'opponente aveva fatto svolgere un'indagine di mercato, i cui risultati erano stati tuttavia dichiarati inammissibili (perché presentati fuori termine) dalla divisione di Opposizione. La Commissione ritiene, per le ragioni già indicate, che questo materiale andasse preso in considerazione ma che lo stesso non sia sufficiente a dimostrare la notorietà del marchio in questione. Infatti, l'indagine non concerne il marchio nella versione in cui è registrato ma una versione priva della dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' che, per le ragioni indicate a più riprese, è da ritenersi l'elemento distintivo del marchio. L'indagine demoscopica, oltretutto, non era finalizzata a documentare la riconoscibilità del marchio ma a verificarne la

confondibilità con un marchio appartenente a terzi e anch'esso contenente un sigillo e la sigla 'FM'.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 2511/2015-1

Franklin & Marshall S.r.l.

Via Segheria 1/H 37141 Montorio (Verona) Italia Opponente / ricorrente

contro

TEDDY S.P.A.

Via Coriano, 58 Gros Rimini Blocco 97 47924 Rimini (Rn) Italia

Richiedente / resistente

rappresentato da Paolo Migani, Piazzetta Gregorio da Rimini, 10, 47921

Rimini, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 405 846 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 938 734)

La Prima COMMISSIONE DI RICORSO

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

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 5 giugno 2014, TEDDY S.P.A. ("la richiedente")

chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti

Class 9 – Custodie per telefoni cellulari; Custodie per computer portatili; Custodie per tablet.

Classe 18 – Borse; Borsoni; Portachiavi; Zaini; Portamonete; Portafogli; Beauty case.

Classe 25 – Abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Cinture.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 16 giugno 2014.

3 In data 15 settembre 2014, Franklin & Marshall S.r.l. ("l'opponente") presentava opposizione ai sensi dell'articolo 41 RMUE, invocando i motivi di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, RMUE, sulla base dei seguenti due marchi dell'Unione europea di tipo figurativo:

– Registrazione n. 8 301 491 per il marchio

registrato il 23 dicembre 2009 per i seguenti prodotti:

Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

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.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

– Registrazione n. 6 907 786 per il marchio

registrato il 19 novembre 2008 per:

Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici

e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

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.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

4 L'opponente esponeva che il marchio si ispirava al nome di un'antica università statunitense e intendeva riproporre i valori di libertà e di stile tipici della classe studentesca americana. L'opponente aggiungeva che i marchi, nella versione con e senza testo, avevano acquisito, attraverso l'uso, in particolare per abbigliamento giovane, notorietà ai fini dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, per tutti i prodotti di cui sopra nel territorio dell'Italia e dell'Unione europea. Per dimostrare la notorietà, l'opponente produceva, in data 26 marzo 2015, fotografie di negozi, fatture, cataloghi, contratti di distribuzione, di licenza e di sponsorizzazione, fatturati e dati su spese promozionali.

5 La richiedente replicava che l'opposizione era infondata perché l'unico elemento di somiglianza tra i marchi – il disegno di sigillo – era ampiamente usato in commercio e quindi poco distintivo, ragione per la quale la presenza di diverse diciture sarebbe stata sufficiente ad evitare il rischio di confusione. Per dimostrare la diffusione di marchi costituiti da sigilli universitari nella moda, la richiedente produceva, in particolare, uno studio da essa stessa realizzato nel 2013 (allegato 21) nonché fotografie di indumenti ed un elenco di registrazioni di marchio concesse nell'Unione europea e negli Stati membri. La richiedente negava, poi, che fosse stata dimostrata la notorietà dei marchi anteriori.

6 La replica veniva comunicata all'opponente che, in data 19 settembre 2015, confermava le motivazioni dell'opposizione e ad ulteriore conferma della notorietà dei propri marchi allegava i risultati di un'indagine di mercato svolta in Italia nel 2011, dalla quale si evinceva, secondo l'opponente, l'elevata riconoscibilità dei propri marchi presso il pubblico giovane al quale i prodotti erano principalmente rivolti.

7 Il Dipartimento Operazioni informava l'opponente che le osservazioni e gli allegati erano stati comunicati alla richiedente e che la divisione di Opposizione avrebbe reso a breve la propria decisione.

8 Con decisione resa il 30 ottobre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione ha respinto l'opposizione.

9 Circa il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la divisione di Opposizione osservava quanto segue:

– I prodotti in contestazione della classe 9 sono simili, per complementarità, a quelli contraddistinti dai marchi anteriori; tutti i

prodotti in contestazione delle classi 18 e 25 sono identici a quelli dell'opponente;

– Il marchio in contestazione è simile visivamente e concettualmente a quelli anteriori ma ne differisce foneticamente;

– Le prove di notorietà depositate il 26 marzo 2015 mostrano un uso intenso dei marchi ma non bastano a provarne l'accresciuta distintività; le prove di notorietà depositate il 19 settembre 2015 (indagine sul grado di riconoscimento dei marchi presso il pubblico) sono state presentate fuori termine e non vanno prese in considerazione; pertanto, il giudizio sul rischio di confusione va fatto sulla base della considerazione che il grado di distintività dei marchi in questione è "normale";

– I prodotti sono destinati al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio;

– La somiglianza tra i segni si limita alla forma circolare delle figure rappresentate dai marchi, alla presenza di un cerchio dentellato nero, di un cerchio di colore bianco e di uno scudo; i marchi differiscono nel colore dello scudo, nelle diciture e negli elementi di ornamento; pertanto, il segno in contestazione presenta, rispetto ai marchi dell'opponente, un'analogia visiva non particolarmente accentuata e una totale assenza di similarità fonetica e concettuale;

– Il marchio in contestazione differisce dal marchio n. 8 301 491 per il fatto di contenere diverse diciture e dal marchio n. 6 907 786 per la diversa colorazione dello scudo e la presenza di decorazioni attorno allo scudo;

– Alla luce di quanto precede, il rischio di confusione è escluso.

10 Circa il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, la divisione di Opposizione osservava quanto segue:

– Per le ragioni indicate nell'ambito dell'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, le prove fornite non offrono indicazioni circa la conoscenza dei marchi da parte del pubblico;

– Poiché non è stata dimostrata la notorietà dei marchi anteriori, l'opposizione è infondata.

Conclusioni e argomenti delle parti

11 In data 16 dicembre 2015 l'opponente presentava un ricorso per chiedere l'annullamento della decisione e l'accoglimento dell'opposizione. Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– La divisione di Opposizione ha ammesso che i prodotti della domanda sono identici (classe 18 e 25) o simili (classe 9) a quelli contraddistinti dai marchi anteriori; questa identità e somiglianza avrebbe dovuto essere considerata un fattore importante nel giudizio sul rischio di confusione;

– I marchi sono visivamente simili, non solo nella parte figurativa (il disegno di sigillo) ma anche perché la parte denominativa è collocata nella stessa posizione; vi è anche somiglianza concettuale nella riproduzione degli stessi elementi figurativi, che sono dominanti nei marchi; un confronto fonetico è solamente possibile tra i segni nei quali è presente un elemento denominativo, ma non nel caso del marchio anteriore muto; globalmente, quindi, i marchi sono simili;

– La divisione di Opposizione ha ammesso che i marchi anteriori sono stati usati in maniera intensa, ma ha inspiegabilmente negato che tale uso abbia accresciuto il carattere distintivo di tali marchi; inoltre, la divisione di Opposizione ha rifiutato di prendere i risultati di una ricerca di mercato (che confermano l'elevata notorietà dei marchi anteriori) in considerazione, affermando che erano stati prodotti fuori termine quando invece sono stati presentati a complemento di quanto già fornito ed in risposta alle obiezioni della richiedente. Tale materiale, quindi, era pertinente ed andava preso in considerazione ai sensi dell'Articolo 76, paragrafo 2, RMUE.

12 Nelle osservazioni in risposta ricevute dall'Ufficio in data 5 maggio 2016, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni:

– La parte figurativa che i marchi hanno in comune rappresenta convenzionalmente un sigillo ed è priva di capacità distintiva, giacché, nel settore della moda, l'impiego di marchi che riproducono sigilli, in particolare di università, è molto diffuso (si veda lo studio conoscitivo, prodotto in risposta all'opposizione); per questa ragione, la parte distintiva dei marchi è quella denominativa e questa è molto diversa, rendendo i marchi complessivamente dissimili, visivamente, foneticamente e concettualmente;

– Le prove fornite entro i termini non dimostrano che i marchi anteriori abbiano acquisito un'accresciuta capacità distintiva; la ricerca di mercato è stata presentata fuori termine ed in ogni caso presenta limiti metodologici (è stata fatta via email), concerne un campione molto ridotto (750 persone) e risale a 2011 (tre anni prima dell'opposizione); inoltre, le risposte alle domande non dimostrano un'accresciuta distintività o notorietà e non indicano i prodotti per i quali sarebbe conosciuto il marchio anteriore.

Motivazione

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

14 Il ricorso, tuttavia, è infondato perché non sussistono i motivi di rifiuto di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, RMUE.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE riguardo l'antiorità n. 8 301 491.

15 Il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

consente di respingere una domanda di registrazione se il marchio che ne è l'oggetto può generare confusione presso il pubblico perché assomiglia ad un marchio anteriore e verrebbe usato per contraddistinguere prodotti simili.

16 Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è quello dell'Unione europea giacché il marchio anteriore è registrato in quel territorio. Poiché i prodotti sono articoli di largo consumo (abbigliamento, borse varie e custodie), si può ascrivere a questo pubblico una soglia media di attenzione.

Sulla somiglianza dei prodotti

17 A giudizio della Commissione, i prodotti della domanda nella classe 9 presentano solamente una debole somiglianza con alcuni dei prodotti, nella stessa classe, compresi nell'enunciato del marchio anteriore, in particolare "corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici" la cui formulazione, anche se poco attuale, ricomprende i cellulari, computer e tablet. Infatti, il rapporto tra i prodotti in questione è quello della complementarità: le custodie di cui alla domanda sono destinate ai prodotti di cui al marchio anteriore.

18 I prodotti della domanda nella classe 18 sono ricompresi tra gli "articoli in cuoio e sue imitazioni, non compresi in altre classi", appartenenti alla stessa classe, che figurano nell'enunciato del marchio anteriore e sono, quindi, ad essi identici.

19 I prodotti della domanda nella classe 25 sono identici a quelli, nella stessa classe, del marchio anteriore, tranne le "cinture", che sono tuttavia molto simili, per natura e destinazione, agli articoli di abbigliamento.

Sulla somiglianza dei marchi

20 La comparazione va fatta al fine di valutare l'esistenza, o meno, di un rischio di confusione da parte del pubblico. Per questa ragione, è necessario determinare il modo più plausibile in cui un consumatore mediamente attento e avveduto percepisce i marchi a confronto.

21 Dal punto di vista visivo, il marchio della richiedente presenta, rispetto a quello dell'opponente, profili di somiglianza e profili di dissomiglianza. Il peso da dare a questi profili dipende dalla loro capacità distintiva dal punto di vista del consumatore. Infatti, se un elemento comune ai marchi è scarsamente distintivo, il consumatore non si lascerà confondere perché darà istintivamente più importanza all'elemento considerato distintivo.

22 La parte che i marchi hanno in comune è, evidentemente, la forma a sigillo mentre la parte che li differenzia è, con altrettanta evidenza, quella testuale.

23 Al riguardo, mentre l'opponente tende a dare un maggiore risalto, nella comparazione, alla parte figurativa che i marchi hanno in comune, la richiedente sottolinea le differenze testuali.

24 In linea di principio, quando un marchio comprende elementi figurativi e denominativi, la giurisprudenza è solita affermare che l'elemento maggiormente distintivo è quello denominativo giacché è quello che consente al consumatore di designare con maggiore immediatezza e precisazione la marca desiderata (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Quel principio, tuttavia, non è assoluto giacché esistono circostanze in cui l'elemento figurativo può prevalere, in termini di capacità distintiva, sull'elemento denominativo.

25 Nella fattispecie, si deve pertanto stabilire, trattandosi di marchi formati da un sigillo e da un elemento denominativo, se prevale, nell'impressione generale, la parte figurativa o quella denominativa. Se prevale la parte figurativa, i marchi a confronto dovranno logicamente essere considerati simili – giacché quella parte è molto simile – mentre se prevale la parte denominativa, i marchi dovranno essere considerati, nel loro complesso, dissimili, visto che le parole usate nei due marchi sono completamente diverse.

26 La caratterizzazione di una delle suddette parti come maggiormente distintiva rispetto all'altra va fatta sulla base della percezione del pubblico di riferimento, alla luce delle argomentazioni e delle prove fornite dalla richiedente e dall'opponente (si veda in proposito l'Articolo 76, paragrafo 1, RMUE).

27 Va ricordato, preliminarmente, che, per espressa ammissione dell'opponente, la merce contraddistinta dal marchio anteriore è destinata ad un pubblico compreso tra i 15 e i 25 anni (si veda l'indagine demoscopica di cui all'allegato 8). E' ragionevole, quindi, prendere a parametro quella fascia di pubblico.

28 La richiedente sostiene che i due marchi a confronto riproducono (o imitano) i tipici sigilli delle università e college americani e che il pubblico di riferimento è esposto da molti anni a questa tipologia di segni distintivi, che vengono in particolare riprodotti su felpe, giacconi e abbigliamento casual o semi-sportivo in generale.

29 Per dimostrare la diffusione commerciale di questo tipo di segno, la richiedente ha prodotto elenchi di registrazioni di marchio (allegato 20) e uno studio intitolato "Storia dei sigilli universitari e il loro utilizzo nella moda College" (allegato 21).

30 A parere della Commissione, mentre l'elenco di cui all'allegato 20 è scarsamente indicativo – la registrazione di un marchio non ne dimostra l'uso – lo studio, realizzato nel 2013, appare assai pertinente. Lo studio conferma, infatti, ciò che peraltro è a tutti noto secondo comune esperienza, vale a dire che sul mercato dell'abbigliamento giovane, marchi che riproducono o emulano i tipici sigilli universitari americani avevano, prima della data di deposito del marchio della richiedente e anche prima della data di deposito del marchio dell'opponente, un'ampia diffusione. Lo studio realizzato dalla richiedente dimostra, con fotografie, che sono molte le imprese del settore che ricorrono a questa tipologia di segni: Adidas, Kappa, Hilfiger, GAP, HM, Guess, Abercrombie & Fitch, ecc.

31 Lo studio conferma, pertanto, che il pubblico, in particolare della fascia in età di studiare (15-25 anni), è esposto in maniera continua e diffusa all'impiego di questo tipo di marchio e corrobora, quindi, quanto sostenuto dalla richiedente circa la scarsa idoneità di una semplice forma di sigillo universitario a designare, di per sé, la provenienza industriale e commerciale della merce.

32 Lo studio è stato comunicato all'opponente la quale si è limitata ad osservare (si veda la lettera del 19 settembre 2015, pagina 5), in primo luogo, che non era "pertinente per il caso di specie" e, in secondo luogo, che era stato pubblicato dalla "stessa richiedente".

33 Non viene tuttavia spiegato perché lo studio non sarebbe pertinente. Al contrario, lo studio è utile perché fotografa la situazione di mercato alla data di riferimento e mostra che la forma a sigillo – comune ai marchi in conflitto – non è distintiva perché usata da tanti imprenditori. Il fatto che lo studio sia stato realizzato dalla richiedente non ne riduce la forza persuasiva perché questa è legata al contenuto (oggettivo) dello studio. Come detto, lo studio appare ben documentato e conferma l'esistenza di un trend affermato circa l'impiego, in funzione commerciale, di marchi ispirati ai tradizionali sigilli universitari americani per contraddistinguere abbigliamento giovane e accessori.

34 A parere della Commissione, quindi, la richiedente è riuscita nell'intento di dimostrare che la parte figurativa, comune ai due marchi, è quella che possiede una minore capacità distintiva per essere, da anni, impiegata da molti produttori e l'opponente non è riuscita a fornire la prova contraria.

35 Alla luce di quanto precede, il peso dell'elemento figurativo comune ai marchi giudizio complessivo dei marchi dal punto di vista visivo, dev'essere proporzionalmente ridotto: i consumatori, infatti, molto esposti alla raffigurazione di sigilli, tenderanno logicamente a portare la loro attenzione sulla parte denominativa, come del resto afferma la prevalente giurisprudenza.

36 E questa parte denominativa è molto diversa nei due marchi: 'TERRANOVA' in un caso, e 'FRANKLIN AND MARSHALL', nell'altro (per non parlare del resto delle indicazioni meno distintive – date e sigle – alle quali il consumatore presterà un'attenzione minore). La differenza – che l'opponente non contesta – nelle parti denominative dei marchi è molto importante ai fini di escludere il rischio di confusione giacché, come detto sopra, il consumatore si servirà dei termini letti nei due marchi per distinguere l'uno dall'altro nelle consuete occasioni di acquisto.

37 Globalmente, quindi, la somiglianza visiva è debole, essendo unicamente dovuta alla comune presenza di elementi figurativi scarsamente distintivi dal punto di vista del consumatore.

38 Dal punto di vista fonetico, non vi è alcuna somiglianza, giacché le parti dei marchi che verranno citate oralmente non hanno, neppure lontanamente, alcunché in comune.

39 Dal punto di vista concettuale, possono valere le considerazioni espresse in sede di comparazione visiva. Infatti, il contenuto concettuale dei marchi è dato dagli elementi figurativi e da quelli denominativi. L'idea espressa da un sigillo tipico delle università e college americani è, per le ragioni già indicate, poco originale e distintiva, specie per la fascia di pubblico considerata. Al contrario, la parte testuale veicola concetti assai differenti in un marchio e nell'altro: la parola 'TERRANOVA' potrebbe essere compresa da buona parte del pubblico come un luogo reale o immaginario mentre FRANKLIN AND MARSHALL verranno immediatamente interpretati come nomi di persone di origine anglosassone.

40 Complessivamente, quindi, il marchio della richiedente presenta una somiglianza molto debole con quello dell'opponente.

Sul rischio di confusione

41 I fattori pertinenti, ai fini del giudizio complessivo sul rischio di confusione, sono il grado di somiglianza tra i marchi, quello tra i prodotti, il livello di attenzione del pubblico di riferimento e il grado di capacità distintiva del marchio anteriore.

42 A proposito di quest'ultimo, la Commissione non ignora che l'opponente ha fatto valere, in sede di opposizione, una capacità distintiva intrinseca media, accresciuta, però, dall'uso e finanche dalla notorietà. Trattandosi di un fattore che può svolgere un ruolo importante nell'apprezzamento del rischio di confusione, la posizione dell'opponente dev'essere esaminata.

43 La divisione di Opposizione aveva riconosciuto che le prove prodotte dall'opponente entro i termini assegnati dimostrassero un uso "intenso" del marchio ma aveva concluso che tale uso non potesse determinare un'accresciuta capacità distintiva perché, a uso avviso, tutte le prove provenivano dall'opponente e non erano quindi "indipendenti" (si veda la decisione, pagina 9).

44 L'opponente aveva integrato le prove con un'indagine demoscopica che doveva servire a documentare il grado di riconoscimento del marchio presso il pubblico ma la divisione di Opposizione aveva rifiutato di considerarla perché pervenuta "oltre il termine". A giudizio della Commissione, l'indagine andava invece presa in considerazione perché serviva a corroborare le prove già presentate ed era destinata a confutare i dubbi che la richiedente aveva manifestato riguardo alle prove iniziali. Inoltre, la natura obiettiva della prova supplementare – un'indagine di mercato – la rendeva particolarmente idonea ad illuminare la divisione di Opposizione sulla questione se il marchio anteriore fosse noto al pubblico.

45 La Commissione ha pertanto preso in considerazione quell'indagine ma non ritiene che la stessa dimostri efficacemente la notorietà del marchio anteriore. Lo scopo vero dell'indagine non era quello di determinare la riconoscibilità del marchio dell'opponente ma, come si evince dalle pagine 12 a 19, di verificare l'esistenza della confusione con il marchio di un terzo, anch'esso a forma di sigillo e contenente, come quello dell'opponente, le

lettere 'FM'. Per questa ragione, il marchio esibito alle persone consultate non era quello contenente il testo completo e neppure la versione muta, ma un marchio intermedio che riportava la sola sigla 'FM' sullo scudo.

46 A ben vedere, comunque, le prove, compresa l'indagine demoscopica, che l'opponente ha fornito sono solamente utili a dimostrare la riconoscibilità dell'espressione 'FRANKLIN AND MARSHALL' in quanto tale. Sennonché, com'è già stato evidenziato in sede di comparazione dei marchi, quell'elemento, che è l'unico ad essere realmente distintivo del marchio dell'opponente, è completamente diverso dall'elemento testuale che figura nel marchio della richiedente.

47 Pertanto, l'accresciuta notorietà del marchio anteriore non va ad aumentare il rischio di confusione con il marchio posteriore perché investe non tanto la forma a sigillo quanto la parte denominativa che è completamente diversa da quella presente nell'altro marchio.

48 Resta da considerare il fattore concernente il grado di attenzione del consumatore. Il consumatore è mediamente attento e avveduto. Inoltre, essendo esposto all'impiego di molti marchi formati a partire da sigilli, ha appreso a distinguerli mediante le legende che in essi figurano. Ad avviso della Commissione, non sarebbe plausibile ritenere che un consumatore mediamente attento si orienti sul mercato dell'abbigliamento, dell'accessoristica, delle borse e custodie unicamente in funzione della forma a sigillo dei marchi ma è da ritenere che presti attenzione alle diciture perché, secondo la giurisprudenza e l'esperienza, sono quelle che gli consentono di distinguere la provenienza della merce.

49 Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma quanto deciso dalla divisione di Opposizione, vale a dire che l'uso del marchio della richiedente non ingenererà confusione con quello anteriore a danno del pubblico di riferimento.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE riguardo l'anteriorità n. 6 907 786.

50 Questa anteriorità è la versione muta, cioè senza testo, del marchio n. 8 301 491.

51 Trattandosi di un marchio dell'Unione europea, valgono le considerazioni svolte per quel marchio circa il pubblico di riferimento e il grado di attenzione.

52 Circa la comparazione visiva con il marchio della richiedente, valgono le considerazioni già svolte in sede di comparazione con l'altro marchio anteriore con la precisazione che l'assenza di elementi testuali nel marchio anteriore ora preso in esame influisce necessariamente sull'aspetto e riduce ulteriormente il grado, già modesto, di somiglianza.

53 Circa la comparazione fonetica, va riconfermata l'assenza di qualsivoglia somiglianza a causa dell'assenza, nel marchio anteriore di elementi denominativi.

54 Circa la comparazione concettuale, la somiglianza è evidentemente circoscritta al disegno di un sigillo sul quale è sovrapposto uno scudo. Tuttavia, questi elementi figurativi sono in larga misura privi di capacità distintiva, per le ragioni ampiamente indicate in occasione del confronto con l'altro marchio. Questo fattore di somiglianza viene ampiamente controbilanciato dall'elemento di dissomiglianza rappresentato dalla parola 'TERRANOVA' che è presente nel marchio della richiedente e che possiede una certa carica suggestiva, giacché allude ad un luogo, reale o inventato.

55 Circa la capacità distintiva del marchio muto, va detto che essa è intrinsecamente debole per le ragioni evidenziate a proposito dell'altro marchio. Quanto alle prove fornite per dimostrare l'accresciuta distintività di quel segno, la Commissione osserva come, in realtà, la versione muta non venga mai riprodotta sui capi di abbigliamento che il consumatore può vedere esposta nei centri di distribuzione o nella comunicazione pubblicitaria. Infatti, la versione del marchio che risulta effettivamente usata in commercio è solamente quella corrispondente all'altro marchio, contenente la dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL'. La Commissione non può mancare di osservare, al riguardo, che l'assenza di uso commerciale della versione muta non può che ascrivere alla circostanza che quel segno, privo di diciture, non adempirebbe alcuna funzione distintiva: non sarebbe, cioè, capace di indirizzare il pubblico verso l'opponente. Il che conferma, a contrario, che l'elemento che consente, agli occhi del consumatore, di ricondurre il marchio all'opponente non è la forma a sigillo ma la scritta 'FRANKLIN AND MARSHALL'.

56 E' d'obbligo concludere, quindi, che se il marchio della richiedente non genera confusione con quello anteriore che contiene diciture, a maggior ragione non genera confusione con quello muto.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE riguardo le due anteriorità

57 L'opponente rivendica la notorietà di entrambi i marchi anteriori.

58 In realtà, com'è stato osservato, la versione di marchio effettivamente utilizzata in commercio è unicamente quella di cui al n. 9 301 491, vale a dire quella che include la dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' e la sigla corrispondente 'FM'.

59 Secondo la divisione di Opposizione, le prove fornite non dimostrano che quel marchio abbia acquisito notorietà giacché non darebbero alcuna indicazione circa la soglia di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Questa era stata anche l'obiezione mossa dalla richiedente e, per confutarla, l'opponente aveva fatto svolgere un'indagine di mercato, i cui risultati erano stati tuttavia dichiarati inammissibili (perché presentati fuori termine) dalla divisione di Opposizione. La Commissione ritiene, per le ragioni già indicate, che questo materiale andasse preso in considerazione ma che lo stesso non sia sufficiente a dimostrare la notorietà del marchio in questione. Infatti, l'indagine non concerne il marchio nella versione in cui è registrato ma una versione priva della dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' che, per le ragioni indicate a più riprese, è da ritenersi l'elemento distintivo del marchio. L'indagine demoscopica, oltretutto, non era

finalizzata a documentare la riconoscibilità del marchio ma a verificarne la confondibilità con un marchio appartenente a terzi e anch'esso contenente un sigillo e la sigla 'FM'.

60 In ogni caso, quand'anche si ammettesse che il marchio anteriore fruisca, in Italia, della notorietà richiesta ai fini dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, resta il fatto che quella notorietà non è legata alla raffigurazione di un sigillo e di uno scudo, ma alla dicitura, di per sé intrinsecamente distintiva, 'FRANKLIN AND MARSHALL'. La stessa indagine demoscopica conferma che è tale scritta – ed eventualmente, anche la sigla 'FM' che la sintetizza – a possedere notorietà presso il pubblico.

61 Ad avviso della Commissione, è improbabile che il pubblico effettui un collegamento tra il marchio della richiedente e quello dell'opponente sulla sola base, contrariamente a quanto apparentemente sostiene l'opponente senza tuttavia estendersi sull'argomento, della presenza comune di un elemento a forma di sigillo e scudo perché, com'è stato dimostrato, quell'elemento è privo di autonoma capacità distintiva.

62 Poiché, d'altra parte, il marchio della richiedente non riproduce, neppure in minima misura, gli elementi denominativi – gli unici a possedere una carica individualizzante – contenuti nel marchio anteriore e che hanno reso noto quest'ultimo presso il pubblico, non appare ragionevole sostenere che l'uso del primo trarrebbe un indebito vantaggio dalla notorietà del secondo o arrecherebbe un danno alla sua immagine.

63 Il ricorso fondato sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE dev'essere quindi respinto, non tanto perché non sarebbe stata dimostrata la notorietà dell'anteriore marchio n. 8 301 491, quanto perché il pubblico non instaurerebbe un collegamento tra i marchi, dal momento che, da una parte, l'elemento comune è privo di capacità individualizzante e dall'altra, l'elemento denominativo del marchio posteriore non richiama, neppure minimamente, quello presente nel marchio anteriore che gli ha conferito notorietà presso il pubblico.

64 Per queste ragioni, il ricorso è anche privo di fondamento alla luce dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Spese

65 L'opponente, quale parte soccombente nel procedimento di ricorso, dovrà rifondere le spese sostenute dalla richiedente per la rappresentanza professionale, che si liquidano in 550 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. L'opponente rimborserà la somma di 550 EUR alla richiedente.

Signed

Th. M. Margellos

Signed

C. Rusconi

Signed

M. Bra

Registrar:

Signed

H.Dijkema