

G 9 contro G-NOVE marchi con numeri o lettere – Alicante 25-08-2022

G9

VS



Il marchio anteriore “G9” e il marchio impugnato “G-NOVE” sono entrambi distintivi per l’abbigliamento e per le borse e prodotti in pelle. Pur essendo l’uno costituito da una lettera e un numero e l’altro dalla riproduzione in lettere, sono simili e possono confondere il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 3 144 331

G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologna, Italia (opponente), rappresentata da **Rosalba Palmas**, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bizheng Zhou, Via Filippo Turati 95 Int. 9, 00185 Roma, Italia (richiedente), rappresentato da **Stefano Merico**, Via Fidia, 24, 00125 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/08/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 144 331 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 18: Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapigioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucchi; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da 1. viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolley [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari. Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camicioni; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiama; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/04/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 554 091, G9. 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.

a) I prodotti

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

Classe 18: *Bauli da viaggio, articoli di valigeria, sacchi da viaggio, custodie da viaggio; borsoni da viaggio; borse casual; borse a spalla; borsette; sacchi da viaggio; borsette da sera; borse da spiaggia; marsupi; borse da palestra; borse da sport; cartelle scolastiche; borse per libri; zaini; zainetti per la scuola; sacche; cartelle, buste [articoli di pelle]; portafogli; borsellini; porta chiavi in cuoio od in pelle; parapigioggia; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; pelli d'animali; pelli d'animali.*

Classe 25: *Abbigliamento; sopravvesti; abbigliamento sportivo; indumenti lavorati a maglia; biancheria personale; biancheria da notte; costumi da spiaggia; cravatte; maglieria; foulards [fazzoletti]; guanti [abbigliamento]; cinture (abbigliamento); scarpe; cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa;*

borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; telai di ombrelli o ombrelloni; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; telai per borse a mano; telai per borsellini; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari.

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; petti di camicie; sparati di camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo;

indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; fodere confezionate [parti di indumenti]; mantelline; gabardine [indumenti]; tasche di indumenti; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere di cappelli; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

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.

Prodotti contestati in classe 18

Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi portabebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte

[portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti portabebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari contestati sono identici o quantomeno simili ad alcuni dei prodotti nella classe 18 coperti dal marchio anteriore. Ciò in quanto essi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi), il caso, ad esempio, di *borsette; pelli d'animali; borsoni da viaggio; articoli di valigeria*, o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati, come è il caso, da una parte, di *finimenti; cappotti per cani; cappotti per gatti; abiti per animali* del marchio impugnato e di *articoli di selleria, fruste e paramenti per animali* dell'opponente, o ad ogni modo appartengono alla medesima tipologia commerciale, e sono quindi simili sulla base del fatto che condividono quantomeno pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Per quanto riguarda altri prodotti del marchio impugnato, come visto poc'anzi alcuni di essi sono quantomeno simili ai prodotti del marchio dell'opponente. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda *pelliccia ecologica; imitazioni di cuoio* del marchio impugnato i quali rispetto alle *pelli d'animale* del marchio anteriore coincidono in pubblico di riferimento, produttore e destinazione e canali di distribuzione, oltre ad essere in concorrenza tra loro o ancora *targhette in plastica per bagagli* del marchio impugnato e *borse casual* del marchio anteriore, o ad esempio *ombrelloni da spiaggia; ombrelli per bambini; ombrelloni impermeabili* del marchio impugnato e *parapioggia* del marchio anteriore i quali quantomeno coincidono in destinazione d'uso e produttore.

Tuttavia, per quanto concerne *telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; telai per borsellini* del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso, trattandosi da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di

altri prodotti.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiama; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo. sono identici ai prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Infradito; pantofole; sandali del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe dell'opponente poiché questi prodotti coincidono in pubblico di riferimento, produttore, natura, destinazione nonché canali di distribuzione.

Sparati di camicie; petti di camicie; tasche di indumenti; fodere confezionate [parti di indumenti]; visiere di cappelli del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Si tratta da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di articoli di abbigliamento o cappelli. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi 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 o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo e corrisponde a "G9" mentre il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da quattro frecce nere stilizzate che da un centro comune si muovono idealmente verso l'esterno dei quattro angoli di un quadrato al di sotto delle quali si trova la dicitura "G-NOVE" riprodotta in caratteri neri maiuscoli.

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il numero "9" in lingua italiana viene letto come "NOVE", il che rende gli unici elementi leggibili dei segni, ovvero "G9" e "G-NOVE" foneticamente identici.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

"G9" e "G-NOVE" non hanno un particolare contenuto semantico al di là di quello che deriva dal fatto di essere la combinazione di una lettera dell'alfabeto e di un numero e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per l'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non presenta alcun riferimento rispetto ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. In relazione al segno contestato è tuttavia necessario tenere conto del fatto 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 nella lettera "G". Tuttavia, essi differiscono nel numero "9" del segno anteriore e nei restanti elementi del marchio impugnato, ovvero "-NOVE" e le quattro frecce. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni risulta essere identica per almeno na parte del pubblico di riferimento, e in particolare, come già accennato poc'anzi, per quella di lingua italiana che si riferirà foneticamente ad entrambi i segni come "G NOVE".

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati al medesimo significato, ovvero quello di una combinazione tra la medesima lettera e il medesimo numero. Il marchio impugnato contiene un elementi figurativo che pur nella sua semplicità sarà associato ad un concetto ulteriore, ovvero quello di quattro frecce. In virtù di queste considerazioni i segni possono essere considerati concettualmente simili quantomeno in media misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto

accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in ridotta misura, foneticamente identici e concettualmente simili quantomeno in media misura. Il marchio anteriore "G9" corrisponde foneticamente e concettualmente a "G-NOVE" del marchio impugnato.

Per quanto poi concerne il segno contestato riveste particolare importanza il fatto che l'elemento denominativo, nel caso in esame "G-NOVE" ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La Divisione d'Opposizione ritiene poi che in particolare l'identità fonetica e la somiglianza concettuale rendano altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Di conseguenza, l'identità e la somiglianza dei prodotti e l'identità fonetica dei segni assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione e insieme determinano l'esistenza di un rischio di confusione, perlomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la

somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.