

GEMS contro GEM – Divisione d'Opposizione EUIPO 22.11.2016



GEMS contro GEM – Divisione d'Opposizione EUIPO 22.11.2016

marchio GEMS **contro** marchio GEM

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore GEMS. Il marchio contestato GEM è stato pubblicato il 07/01/2015. L'opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio sul quale si basa, tra gli altri, l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell'Unione europea dal 07/01/2010 al 06/01/2015 compreso.

Le prove, tuttavia, non contengono nessun riferimento ai rimanenti prodotti nella classe 18, ovvero *cuoio e sue imitazioni, articoli di queste materie non compresi in altre classi, valigette, borsette, borse da viaggio, sacchi per alpinisti, portadocumenti, portafogli da uomo, portamonete, non in metalli preziosi, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria.*

La Divisione d'Opposizione ritiene, pertanto, che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento per tali prodotti e non prenderà in considerazione i summenzionati prodotti, per i quali è presunto che l'uso è stato provato, nella seguente comparazione.

L'opposizione n. B 2 503 301 è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 503 301

Gems di Massimo Beltempo, Via Aldo Moro n. 245, 03010 Frosinone, Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi**, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Camillo Pronti, Via Degani 20/a, 29121 Piacenza, Italia, **Elena Pronti**, Via Degani, 20/a, 29121 Piacenza, Italia, **Paolo Battaglia**, Corso Cristoforo Colombo 8, 20144 Milano, Italia, **Antonio Ponte**, Via Barbavara 5, 20144 Milano, Italia (richiedenti), rappresentati da **Lunati & Mazzoni S.R.L.**, Via Carlo Pisacane, 36, 20129 Milano Italia (rappresentante professionale).

Il 22/11/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 503 301 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione Europea n. 13 543 392 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 1 434 604 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

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 dell'opponente dell'Unione Europea n. 1 434 604.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione *inter alia* del marchio dell'Unione europea n. 1 434 604.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata.

Il marchio contestato è stato pubblicato il 07/01/2015. L'opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio sul quale si basa, tra gli altri, l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell'Unione europea dal 07/01/2010 al 06/01/2015 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; borse, valigette, zainetti, borsette, borse da viaggio, sacchi per alpinisti, sacche sportive; portadocumenti, portafogli da uomo, portamonete, non in metalli preziosi; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.

Classe 28: Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, tranne l'attrezzatura da golf e le borse per mazze da golf.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 14/02/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. In data 05/02/2016 l'Ufficio, su richiesta dell'opponente, ha concesso una proroga del termine per presentare le prove d'uso. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 13/04/2016 (entro il termine).

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- (Allegato 2) Circa seicento fatture relative al periodo 02/2010 – 12/2014 emesse su clienti in Spagna, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Polonia, Slovacchia, Germania, Romania, Slovenia, Cipro, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, per la vendita di diversi articoli di abbigliamento, (quali tute, T-shirt, cappelli, polo, felpe, bermuda, guanti, scaldacollo, berretti, pantaloni, maglie, canotte, giacche, zucconi, casacche, pantaloncini, giacche gilet, calze, bomber, ciabatte, scarpe, kit, pinocchietti) zaini, borse, borracce, cestelli porta borracce, diversi articoli per la ginnastica e lo sport (quali palloni da calcio, fasce da capitano, delimitatori, parastinchi, basi di gomma per paletti, bandierine guardalinee, ricambi angolo, fondi iniettati, cerchi piatti, tappetini, coni forati) e in cui appaiono i segni e . Gli importi sono stati omessi. Tuttavia, l'opponente nelle sue osservazioni ha indicato che i prodotti recanti il marchio anteriore sono stati venduti per i seguenti importi complessivi: 21.737, 86 Euro nel 2010, 85.739,72 nel 2011, 40.485,78 nel 2012, 192.176,33 nel 2013 e 202.619,59 nel 2014. Nelle fatture, inoltre, appaiono i codici degli articoli e le quantità.
- (Allegato 3) Copia di un contratto di licenza datato 01/05/2010 relativo all'uso del marchio 'GEMS' in Europa per prodotti nelle classi 18, 25 e 28.
- (Allegato 4) Copie di listini prezzi prodotti relativi al periodo 2010-2013 e moduli d'ordine relativi all'anno 2014 recanti il marchio 'GEMS'. In tali documenti i prodotti sono raggruppati in base ai nomi delle diverse linee di prodotti (quali TEAM, GOALKEEPER, TRAINING, RELAX, FREETIME, WINTER, ecc.) e consistono in articoli d'abbigliamento (quali tute, giacche, felpe, bermuda, polo, cappelli, guanti, ciabatte, calze), scarpe, borse, zainetti, sacche sportive, palloni e accessori per lo sport (quali tabelloni per sostituzione giocatori, tappetini, ostacoli, coni gonfiabili, paletti). I listini prezzi includono, inoltre, i codici dei prodotti che corrispondono a quelli riportati nelle fatture.

- (Allegato 5) Copia di cataloghi in italiano ed inglese datati nel periodo 2010-2014. Nei cataloghi appare, in particolare, il marchio in relazione a diversi articoli d'abbigliamento sportivo raggruppati in base ai nomi delle diverse linee (quali completi per lo sport, T-shirt, pantaloncini, magliette, pantaloni, tute da ginnastica, maglie, canotte, casacche, k-way, cappelli, berretti, polo, bermuda, felpe, giacche, giacche a vento, gilet, guanti, scaldacollo, pantaloni pinocchietto, calze), ciabatte e scarpe per lo sport, borse per lo sport, zaini per lo sport, sacche sportive, trolley, e articoli per lo sport (quali palloni, set guardalinee, cono, cerchi, borracce, paletti, ostacoli, scalette, tabelloni delle sostituzioni). I cataloghi includono, inoltre, la storia del marchio 'GEMS' e che questo è utilizzato per calzature e abbigliamento sportivo.
- (Allegato 6) Copie di estratti di riviste e pubblicazioni in italiano, di carattere pubblicitario, datati nel periodo 2010- 2012 in cui appaiono utilizzati in particolare i marchi e sia in contesti pubblicitari sia apposti direttamente su scarpe.
- (Allegato 7) Copie di otto accordi relativi all'uso del marchio 'GEMS' in manifestazioni sportive in Italia e relativi alla sua sponsorizzazione e pubblicità. Gli accordi sono datati 2010-2011.
- (Allegato 8) Copie di cinque fatture datate nel periodo 2010-2012 relative all'uso del marchio 'GEMS' nella pubblicità. Le fatture sono in italiano ed emesse da società con sede in Italia. In allegato alle fatture sono state presentate fotografie in cui il marchio 'GEMS' risulta apposto sui cartelloni posti intorno alla pista presso la quale si svolgeva la manifestazione sponsorizzata.
- (Allegato 9) Copie di materiale promozionale e pubblicitario di varia natura in cui appare il marchio GEMS: una brochure e un calendario relativi alla sponsorizzazione di due eventi sportivi nel 2011; tre volantini datati dal 2012 al 2015 relativi ad abbigliamento, scarpe e borse. Tale materiale è in italiano.

I documenti presentati si riferiscono ai seguenti prodotti che rientrano nella classe 25:

Tute, T-shirt, cappelli, polo, felpe, bermuda, guanti, scaldacollo, berretti, pantaloni, maglie, canotte, giacche, zucconi, casacche, pantaloncini, gilet, calze, bomber, ciabatte, scarpe, kit, completi per lo sport, giacche a vento e pinocchietti.

La Divisione d'Opposizione non entrerà nella valutazione se l'uso sia stato provato per l'ampia categoria dei prodotti o invece per una sottocategoria né se sono sufficienti le informazioni sulla natura dell'uso, il luogo dell'uso, il periodo d'uso e l'estensione dell'uso in relazione ai suddetti prodotti e procederà sulla base della presunzione che l'uso sia stato provato per l'intera classe 25 coperta dal marchio anteriore.

In relazione alla classe 28, i documenti contengono un riferimento a diversi articoli per la ginnastica e lo sport, quali *palloni da calcio, fasce da capitano, delimitatori, parastinchi, basi di gomma per paletti, bandierine guardalinee, ricambi angolo, fondi iniettati, cerchi piatti, tappetini, coni forati, ostacoli, scalette, paletti, tabelloni per sostituzioni giocatori*. La Divisione d'Opposizione non entrerà nella valutazione se l'uso sia stato provato per l'ampia categoria dei prodotti o invece per una sottocategoria né se sono sufficienti le informazioni sulla natura dell'uso, il luogo dell'uso, il periodo d'uso e l'estensione dell'uso in relazione ai suddetti prodotti, e procederà sulla base della presunzione che l'uso sia stato provato per l'intera classe 28 coperta dal marchio anteriore.

In relazione alla classe 18, i documenti contengono un riferimento ad alcuni prodotti in concreto, ovvero *borse, zainetti e sacche sportive*. La Divisione d'Opposizione non entrerà nella valutazione se sono sufficienti le informazioni sulla natura dell'uso, il luogo dell'uso, il periodo d'uso e l'estensione dell'uso in relazione ai suddetti prodotti, e procederà sulla base della presunzione che l'uso sia stato provato per tali prodotti. La Divisione d'Opposizione, pertanto, prenderà in considerazione i summenzionati prodotti, per i quali è presunto che l'uso è stato provato, nella seguente comparazione.

Le prove, tuttavia, non contengono nessun riferimento ai rimanenti prodotti nella classe 18, ovvero *cuoio e sue imitazioni, articoli di queste materie non compresi in altre classi, valigette, borsette, borse da viaggio, sacchi per alpinisti, portadocumenti, portafogli da uomo, portamonete, non in metalli preziosi, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria*.

La Divisione d'Opposizione ritiene, pertanto, che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento

durante il periodo di riferimento per tali prodotti e non prenderà in considerazione i summenzionati prodotti, per i quali è presunto che l'uso è stato provato, nella seguente comparazione.

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.

1. a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali è presunto che l'uso è stato provato sono i seguenti:

Classe 18: *Borse, zainetti, sacche sportive.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.*

Classe 28: *Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, tranne l'attrezzatura da golf e le borse per mazze da golf.*

A seguito del rigetto parziale del marchio contestato in un procedimento d'opposizione parallelo, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 16: *Portadocumenti; borse con manici.*

Classe 25: *Talloniere.*

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 16

I *portadocumenti* impugnati sono cartelle e cartelline di cartoncino usate per l'archiviazione di documenti d'ufficio. Le *borse con manici* impugate sono fatte di carta, cartone o plastica e sono utilizzati per l'imballaggio o per usi concreti quali, la spazzatura o la cottura per microonde. Questi prodotti sono dissimili dai prodotti del marchio anteriore nelle classi 18 (*borse, zainetti, sacche sportive*), 25 (*articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria*) e 28 (*articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, tranne l'attrezzatura da golf e le borse per mazze da golf*). Tali prodotti differiscono in natura e scopo poiché le borse servono per trasportare cose e entrambe le liste hanno borse ma di diverso tipo. Inoltre, essi non coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale e non sono complementari né in competizione tra loro. Essi sono, pertanto, dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *talloniere* sono parti delle scarpe utilizzate nella fabbricazione e riparazione delle calzature. Questi prodotti sono dissimili dai prodotti del marchio anteriore nelle classi 18, 25 e 28. Il mero fatto che certi prodotti possono essere composti di diverse parti non determina automaticamente che i prodotti finiti siano simili alle loro parti. Le *talloniere* sono parti delle scarpe destinate a un pubblico specifico, ovvero quello imprenditoriale (calzaturifici), mentre il marchio anteriore copre prodotti finiti destinati al pubblico in generale che è il consumatore finale. Tali prodotti, pertanto, differiscono nel pubblico rilevante. Inoltre, essi non coincidono in natura, scopo, metodo d'uso, canali di distribuzione e origine commerciale.

1. b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L'opposizione deve quindi essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi:

Marchio italiano n. 1 602 517 per il marchio verbale "GEMS" per *scarpe* nella classe 25;

Marchio internazionale n. 619 038 per il marchio verbale "GEMS" per *abbigliamento, calzature, cappelleria* nella classe 25 e *articoli per la ginnastica e lo sport* nella classe 28.

Questi marchi hanno uno scopo di protezione più limitato rispetto al marchio anteriore dell'Unione Europea n. 1 434 604. Inoltre, l'opponente ha presentato per questi marchi le medesime prove d'uso più sopra esaminate. Il risultato dell'opposizione, pertanto, non può essere diverso in relazione a tali marchi.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Martina GALLE

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).