

GREEN COVE contro GREEN CO Divisione di Opposizione 07-02-2022

GREEN COVE

VS



Entrambi i marchi commercializzano articoli di abbigliamento e borse articoli in pelle occhiali, tessuti. . Il marchio anteriore è un marchio denominativo GREEN COVE. Il marchio impugnato è un figurativo GREEN CO con un disegno stilizzato di un vaso di fiori.

La Divisione di Opposizione decide che per le classi 25 e 18 la opposizione sia fondata. Questo è un esempio del fatto che un marchio che non sia descrittivo dei prodotti non necessariamente sia di per sè distintivo, probabilmente in questo caso sì, "Greenco" non descrive i prodotti ma non per questo è maggiormente distintivo; peraltro il consumatore finale si concentrerà su Green presente in entrambi i marchi, termine che evoca comunemente ecologia e rispetto per l'ambiente.

OPPOSIZIONE N. B 3 138 871

Scout S.r.l., Centergross, Bl. 38 bis – Via degli Scudai, 40050 Argelato, Fraz. Funo (BO), Italia (opponente), rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Greenco Products LLC., 225 E Dania Beach Blvd. Suite 211, 33004 Dania Beach, Florida, Stati Uniti d'America (richiedente), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 07/02/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

- L'opposizione n. B 3 138 871 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 18: *Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases;*
1. *parapioggia. Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamento impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature. Classe 35: Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.*

- La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 314 256 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
- 2.
 3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/01/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 314 256 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 728 528, 'GREEN COVE' (marchio denominativo). 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 dell'Unione europea n. 17 728 528.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 9: Montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport; occhiali [ottica]; astucci per occhiali; occhiali per 3D; custodie per computer portatile; custodie per telefoni cellulari; cordine per occhiali; catenelle per occhiali.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; collari, guinzagli e indumenti per animali; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per i ferri; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; foderi per

ombrelli; guarnizioni in cuoio per mobili; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebè; museruole; ombrelli da sole; parapigioggia; pellicce [pelli di animali]; pellicola d'intestini; pelli d'animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; porta-musica; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi da campeggiatori; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini; marsupi; abiti per animali da compagnia; sacchi da sport; valigie; valigiette.

Classe 24: Tessuti e loro succedanei; biancheria da casa; tende in materia tessile o in materia plastica; coperte da letto; coperte da viaggio; asciugamani in materie tessili; coperte per esterni; asciugamani da spiaggia.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti scamiciati; abiti [completi]; accappatoi da bagno; antisdrucchiolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglino non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; boa [pelliccia da collo]; bretelle; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzini; calzoncini; calzoncini da bagno; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; casule; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da carnevale; costumi da spiaggia; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; culottes [biancheria intima]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; gambali di stivali; ghettoni; giacche; giarrettiere; gilè per la pesca; giubbi; gonne; grembiuli; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti a manopola; guanti da sci; guardoli per calzature; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglieria; maglie sportive; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; panciotti; pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scaldapiedi [non elettrici]; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da

ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; soggoli [indumenti]; solette; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sotto-piedi; sparati di camicie; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali; stole [pellicce]; soles; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; talloniere; tasche di indumenti; tee-shirt; toghe; tomaie; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; vestaglie; visiere [cappelleria]; visiere di berretto; zoccoli [calzature]; body [abbigliamento]; busti [biancheria intima]; scaldacolli; sottovesti.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali; decorazioni per capelli; capelli finti; bracciali; cerchietti per capelli; applicazioni [articoli di merceria]; articoli d'ornamento per la capigliatura; fasce per i capelli; fermagli per capelli; fibbie [accessori di abbigliamento]; spille [accessori di abbigliamento].

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita all'ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita online articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapigioggia.

Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamento impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d'ufficio]; promozione delle vendite per i terzi; servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o

diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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

Pochette; portamonete, non in metalli preziosi del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *borsellini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Borse da viaggio; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle *borse* dell'opponente. Dunque, essi sono identici.

Portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore del marchio impugnato si sovrappongono con le *valigette per documenti* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Borse; borse da spiaggia; borsette; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; sacchi da viaggio; zaini; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapigioggia; pelle e finta pelle; bauli e valigie; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; astucci portachiavi in pelle sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Prodotti contestati in classe 25

Jeans; felpe; cardigan; pantaloncini; camicie sportive; top [abbigliamento]; polo in maglia; cinture del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

Abbigliamenti impermeabili; abiti; camicie; cappotti; giacche; gonne; maglioni; mantelline; pantaloni; soprabiti; tee-shirt; maglieria; abbigliamento; biancheria intima; calzature; cappelli; costumi da bagno; cravatte; scialli; sciarpe; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I *servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento* del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai *servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento* dell'opponente dato che essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione, natura e

fornitore.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d'ufficio]; promozione delle vendite per i terzi del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi 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.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

GREEN COVE



Marchio anteriore Marchio impugnato

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 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 marchio anteriore è un marchio denominativo, "GREEN COVE". Il marchio impugnato è figurativo, ed è formato dall'elemento verbale "greenco" riprodotto in caratteri verdi minuscoli alla cui sinistra si trova un circolo

verde all'interno del quale si trova la riproduzione stilizzata, di colore bianco, di una piantina in un vaso.

Nessuno degli elementi denominativi ha un significato in quanto tale in alcune lingue del territorio di riferimento, quali ad esempio l'italiano. Tuttavia, il termine di lingua inglese "green" è una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, in particolare nell'accezione di verde, ecologico, rispettoso dell'ambiente. In questo senso tale elemento e da considerarsi debole dal momento che fa riferimento ad eventuali caratteristiche positive dei prodotti e servizi coperti dai marchi de quo. Al contrario, per quanto riguarda "COVE" del marchio anteriore e le due lettere "CO" del marchio impugnato, questi elementi come detto non saranno associati ad alcun significato e saranno quindi normalmente distintivi, al pari dell'elemento figurativo del marchio impugnato, il cui contenuto semantico non presenta relazione alcuna con i prodotti e i servizi nelle Classi 18, 25 o 35. Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'italiano.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Tuttavia, si deve 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).

Inoltre, è opportuno rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime lettere "GREEN" e nelle due lettere "CO-". Tuttavia, essi differiscono nel fatto che il gli elementi "GREEN" e "COVE" del marchio anteriore sono separati, nelle due ultime lettere "-VE" di quest'ultimo nonché nell'elemento figurativo e nella veste grafica del marchio impugnato.

Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra circa il peso dei vari elementi che compongono i segni, la Divisione d'Opposizione ritiene che i marchi in disputa siano simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "GREENCO-", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime due lettere "-VE" del segno anteriore, che non ha controparte nel marchio contestato.

Alla luce delle considerazioni poc'anzi esposte circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, si ritiene che i segni siano, foneticamente, quantomeno, simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, per quanto limitatamente ad un elemento debole, ossia "GREEN", i segni concettualmente sono simili in ridotta 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.

Nelle proprie osservazioni del 01/10/2021 l'opponente ha rivendicato il fatto che il marchio anteriore godrebbe di un carattere distintivo elevato dato che non conterrebbe elementi che siano descrittivi dei prodotti e servizi che contraddistingue.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell'Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Come indicato sopra, tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l'uso o perché è particolarmente originale, insolito o unico (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa).

Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

In mancanza di prove idonee, 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 e servizi 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.

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 e servizi nelle Classi 18, 25 e 35 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presenterà un grado di attenzione medio.

La somiglianza visiva e fonetica tra i segni è media dato che il primo elemento del marchio anteriore "GREEN" e la prima metà del secondo elemento "COVE" si ritrovano nella totalità dell'elemento verbale del marchio impugnato "greenco". È vero che l'elemento "GREEN" ha una distintività limitata per le ragioni suesposte nella sezione c) della presente decisione, ma ciò è controbilanciato dal fatto che gli unici due elementi del marchio anteriore che non si ritrovano nel segno impugnato sono le ultime sole due lettere "V".

A tal proposito, svolge un ruolo significativo il fatto che i consumatori tenderanno a prestare maggiore attenzione alla prima parte degli elementi verbali dei segni. Inoltre, è infatti lecito attendersi che l'elemento denominativo del segno impugnato avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

È opportuno poi rammentare che la valutazione del 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).

Si tiene poi 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 e i servizi nelle classi 18, 25 e 35 sono in parte identici e in parte simili in alto grado e in ragione delle somiglianze visive e fonetiche tra i segni, la Divisione d'Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'impressione generale data dai segni, sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento nel territorio di riferimento preso

in esame, ovvero la parte del pubblico che parla l'italiano.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 728 528 deve considerarsi parzialmente fondata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi 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 servizi non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio italiano n. 2 015 000 083 440, "GREEN COVE" (marchio denominativo).

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre un elenco più ristretto di prodotti, ovvero prodotti nelle Classi 18 e 25, e non servizi nella Classe 35 come il marchio oggetto di comparazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

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 e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà le proprie spese.



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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.