

# HERNO vs MR HERON – Opposizione

## 06-10-2022

**HERNO**

VS

MR HERON

Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

MR del marchio impugnato tradotto dall'inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L'opposizione è stata accolta.

### OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

**Herno S.P.A.**, Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da **Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L.**, Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o


**Miss Sparrow Ltd**, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.  
La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.
2. 3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

### MOTIVAZIONI

In data 11/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 13 132 477 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

## **NOTA PRELIMINARE**

Nella sua memoria di replica l'opponente fa presente all'Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

### **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 di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477.

#### **a) I prodotti**

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

*Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiama; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.*

#### **Prodotti contestati in classe 18**

I prodotti *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria* sono identici ai prodotti *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria* dell'opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

#### **Prodotti contestati in classe 25**

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell'opponente in classe 25, perché i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

#### **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 sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale).

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 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.

Al fine di evitare un'analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l'analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali 'HERNO' e 'HERON' avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

L'elemento 'MR' del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano 'signore'. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all'estero (26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, "Mr" non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere 'MR' normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine 'HERON' non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto.

La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l'attenzione dall'elemento verbale 'HERNO'. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

Inoltre, 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 in termini di 'H-E-R-\*-\*'. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere 'N-O' alla fine del marchio anteriore e dell'elemento 'HERON', del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell'elemento 'MR' del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'H-E-R-\*-\*'. Le lettere finali 'N-O/O-N' avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'MR' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signore nell'altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili.

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 nel suo complesso deve essere considerato normale.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono identici. Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se' e' senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

Si tiene 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).

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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. 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.

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontra i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

## **Divisione d'Opposizione**

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI      Gonzalo BILBAO TEJADA

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.