

# HUSKY contro ASHI – Divisione d'Opposizione EUIPO 03.05.2016



## HUSKY contro ASHI – Divisione d'Opposizione EUIPO 03.05.2016

marchio **HUSKY** contro marchio **ASHI**

Il segno contestato **ASHI** è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l'appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere "a" ed "s", riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di "I", la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera "K". I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. E' opinione della Divisione d'Opposizione che esso possa, in virtù dell'espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l'espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.. Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

OPPOSIZIONE N. B 2 261 470

Husky of Tostock Limited, The Guildhall 34 Market Hill Framlingham Woodbridge, Suffolk IP13 9AZ, United Kingdom (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gaia, C.so Bologna n. 2, 12084 Mondovì (CN), Italia (richiedente), rappresentata da Guardamagna e Associati, Piazza San Pietro in Gessate 2,

20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/05/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

**1. L'opposizione n. B 2 261 470 è totalmente respinta.**

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione Europea n. 11 919 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25 e una parte dei servizi compresi nella classe 35. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496, la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052. 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 e servizi

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

Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496

Classe 25: Camicie, calzoncini, gonne, camicette, pantaloni, giacche, mantelli, panciotti, cappelli, cravatte, biancheria intima; maglieria, pigiama, camicie da notte, indumenti per la notte, vestaglie, vesti da camera, cardigan, pullover, maglioni, bluse, costumi da bagno; vestiti, salopette, sopra-pantaloni, stivali, scarpe, sandali, pantofole, top, berretti, fazzoletti di seta, mantelline, grembiuli, jeans, calzini, scaldamuscoli, indumenti per la danza, polsini, fasce per la testa, guanti, guanti che coprono solo l'avambraccio, cinture; cappelleria e scarpe.

Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture.

Registrazione di marchio italiano n. 420 052

Classe 25: Capi di abbigliamento esclusi jeans, stivali e scarpe.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Antisdrucchiolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berrette [cuffie]; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Bulloni per scarpe da calcio; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzerotti; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copricapo [cappelleria]; Copricolletti; Copriorecchie [abbigliamento]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta; Ferramenti per calzature; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Gabardine [indumenti]; Ghettoni; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti che coprono solo l'avambraccio; Guanti da sci; Guardoli per calzature; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie [indumenti]; Maglieria; Magliette da bagno; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Minigonne; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pannolini a mo' di mutande per bebè; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pianete; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; 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; Slip; Socchi; Soggoli [indumenti]; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tacchi; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Toghe; Tomaie; Tomaie di calzature; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Visiere [cappelleria]; Visiere [cappelleria]; Zoccoli [calzature].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

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 sono considerati identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea per quanto concerne la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496 e la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 e l'Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052.

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).

La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 concerne un marchio denominativo formato dal termine "HUSKY". La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496 consiste invece in un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione in bianco e nero della testa di un cane dalle orecchie a punta con la lingua fuori dalla bocca dall'espressione tranquilla. Il marchio italiano n. 420 052 oltre a presentare il medesimo elemento figurativo del marchio dell'Unione Europea n. 152 496, contiene, al di sotto di esso, la parola "HUSKY" raffigurata in lettere maiuscole di colore nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l'appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere "a" ed "s", riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di "I", la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera "K".

I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di

maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni non coincidono in nessuno dei loro elementi, né verbali né figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "HUS-" del termine "HUSKY" del marchio anteriore e delle lettere "AS" del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba "-KY" del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato.

Per quanto invece concerne la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939, una distinzione deve essere fatta. Per una parte del pubblico, tra i quali i consumatori di lingua italiana, come visto poc'anzi, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "HUS-" del termine "HUSKY" del marchio anteriore e delle lettere "AS" del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba "-KY" del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato. Tuttavia, per un'altra parte del pubblico rilevante, tra i quali i consumatori di lingua spagnola, non si può escludere che i marchi coincideranno solo nel suono della lettera "S", in considerazione del fatto che le lettere "HU-" "-KY" da un lato e "A" dall'altro saranno pronunciate in forma differente.

Pertanto, la registrazione di marchio italiano n. 420 052 e, per una parte del pubblico rilevante, la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 e il marchio contestato sono simili in media misura. Per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939, per una parte del pubblico rilevante i segni saranno invece simili in ridotta misura.

Infine, per quanto attiene alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496, si rammenta che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché quest'ultimo marchio è puramente figurativo, non è possibile procedere alla comparazione fonetica con il marchio contestato.

Sotto il profilo concettuale, la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052 saranno intese come facenti riferimento ad una particolare razza di cani originari delle regioni nord-occidentali della Siberia, chiamata per l'appunto "HUSKY". Nel caso del marchio italiano, l'elemento figurativo non fa che rinforzare detto concetto, trattandosi di una raffigurazione stilizzata di un esemplare appartenente alla suddetta razza canina. Per quanto riguarda la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 152 496, in mancanza di elementi verbali atti a definire chiaramente il significato dell'unico elemento figurativo che compone il segno, esso sarà associato al concetto di un cane. Al contrario, per quanto riguarda il marchio contestato, si deve notare come gli elementi verbali non presentino alcun significato, soprattutto alla luce della loro difficile interpretazione. Come già chiarito nella descrizione di cui sopra, le uniche lettere riconoscibili in quanto tali solo le lettere "AS" e, assai meno facilmente, una lettera "I" formato dall'ultimo degli elementi grafici

del segno. L'elemento figurativo sarà associato a un concetto, fondamentalmente piuttosto vago, di canide di colore grigio. È opinione della Divisione d'Opposizione che esso possa, in virtù dell'espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l'espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.

Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi 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 dei marchi anteriori

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 i marchi sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano assai limitate somiglianze, e solo da un punto di vista fonetico.

Visivamente, tutti i marchi in disputa sono stati riscontrati come dissimili. Per quanto riguarda almeno una parte dei prodotti in questione, ovvero quelli nella classe 25, detta circostanza assume un peso particolare. Infatti in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di elementi verbali aggiuntivi e delle profonde differenze nella raffigurazione degli elementi figurativi, assumono, come già rammentato, uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, non pare che i marchi siano facilmente associabili neppure per quanto riguarda i restanti servizi nella classe 35.

La Divisione d'Opposizione non può che ribadire le profonde differenze

esistenti tra i marchi. Come visto nella sezione c) della presente decisione, i marchi sono pure concettualmente dissimili. Si è ritenuto infatti che non sia possibile concludere che i marchi evocano il medesimo concetto, dato che il marchio contestato non richiama, neppure lontanamente, il concetto di "HUSKY" o di cane presente nei marchi sui quali si basa l'opposizione. È evidente che il concetto di canide in sé sia assai vago, e ciò valga ancor di più considerando la postura, le forme e l'atteggiamento evocati dalle raffigurazioni in conflitto, che come visto sopra non presentano alcun collegamento tra loro.

Considerato quanto precede, e in particolare la diversa impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

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

Karin KUHL Andrea VALISA  
Michele M.  
BENEDETTI-ALOISI

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).