

# HYPNOSI contro HYPNOSE – Divisione d’Opposizione EUIPO 26.09.2016



HYPNOSE

## HYPNOSI contro HYPNOSE – Divisione d’Opposizione EUIPO 26.09.2016

marchio HYPNOSI **contro** marchio HYPNOSE

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “HYPNOSI”. Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine “HYPNOSE” scritto in grassetto e in caratteri “arial” stampatelli maiuscoli. Visivamente, i segni coincidono nella sequenza letterale “H-Y-P-N-O-S-”. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta. Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi. Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di “ipnosi” (*stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v.*) Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

### TESTO DELLA DECISIONE

**OPPOSIZIONE N. B 2 583 899**

**Club Couture S.R.L.**, Via San Faustino, 53, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata da **Italbrevetti S.R.L.**, Via Salvo D’Acquisto, sn, 56025, Pontedera (PI) Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Umberto Ammendola**, Via Zabatta, 2, Terzigno, 80040, Napoli, Italia (richiedente),

Il 26/09/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

L'opposizione n. B 2 583 899 è accolta per tutti i prodotti contestati.

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 297 527 è totalmente respinta.

Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 297 527. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 420 181. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e 2, lettera c per il marchio notoriamente conosciuto in Belgio, Paesi Bassi, Italia, Germania, Lussemburgo e Francia in classe 18 e 25.

**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, *inter alia*, i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, cappelleria.*

*Abbigliamento e cappelleria* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi

**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. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto a seconda della fascia di prezzo in cui i medesimi si collocano

### **c) I segni**

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 può 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. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine "HYPNOSI".

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine "HYPNOSE" scritto in grassetto e in caratteri "arial" stampatelli maiuscoli. La caratterizzazione grafica del medesimo è ascrivibile alla circostanza che all'interno della vocale "o" vi è un circolo pieno che riempie la quasi totalità della medesima.

Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi.

Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di "ipnosi" (*stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v.*

<http://www.treccani.it/enciclopedia/ipnosi/>), stante l'elevata somiglianza dei medesimi con tale termine. Tale significato non presenta nessun tipo di relazione con i prodotti in questione: pertanto la capacità distintiva intrinseca di entrambi i segni è normale.

**Visivamente**, i segni coincidono nella sequenza letterale "H-Y-P-N-O-S-". Tuttavia, essi differiscono nell'ultima lettera, che è una "i" nel caso del marchio anteriore ed una "e" nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. 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.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "H-Y-P-N-O-S-" presenti in modo identico in entrambi i segni. Essi differiscono nell'ultima lettera, che è una "i" nel caso del marchio anteriore ed una "e" nel caso del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili sotto il profilo fonetico.

**Sotto il profilo concettuale**, per le ragioni dinanzi menzionate, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni come indicativi dell'ipnosi nel senso sopra indicato. L'elemento grafico del marchio impugnato non comunicherà nessun concetto.

I segni sono identici dal punto di vista concettuale.

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

### **1. 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.

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

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull'analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, "Sabèl", § 22 e ss.).

In tal senso, una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 'Canon' §17).

Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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 sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 10 420 181 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, né degli altri diritti anteriori invocati.

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

## **La Divisione d'Opposizione**

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).