

IMAC contro IMA ITALY – marchi settore calzature – Alicante 02-09-2022

IMAC

vs

IMA ITALY

Il marchio anteriore è IMAC, il marchio impugnato è IMA ITALY entrambi depositati in classe 25. Si distinguono l'uno dall'altro solo per la lettera C finale. Italy non aggiunge distintività nel marchio impugnato. Esiste rischio di confusione per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 042

Imac S.P.A., Via Menocchia, 27, 63010 Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), Italia (opponente), rappresentata/o da **Praxi Intellectual Property S.p.A.**, Via G. Carducci, 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ima Italy S.r.l., Piazza Luigi di Savoia 22, 20124 Milano, Italia (richiedente).

Il 02/09/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 149 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia Classe 25: *Calzature; Parti di calzature*.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 18/06/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 'ima italy' (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 25. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale (Italia) n. 1 527 293 'IMAC' (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'opponente registrazione di marchio italiano n. 1 527 293.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Calzature.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Calzature; Parti di calzature.*

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.

Le *parti di calzature* sono simili alle *calzature* poiché normalmente coincidono in origine commercial, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari.

Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

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 o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale (parti di calzature).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

ima italy

IMAC

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è Italia.

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).

Per quanto riguarda le diverse lettere maiuscole utilizzate nei marchi, poiché entrambi i segni sono marchi denominativi, è la parola in quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti nella valutazione delle loro somiglianze (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Al fine di semplificare l'analisi e il confronto dei segni, verranno entrambi indicati in minuscolo, imac/ima italy'.

L'elemento 'ima' del marchio contestato e il marchio anteriore non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento 'italy' sarà inteso dal pubblico come 'Italia' e non è distintivo poiché sarà inteso come l'indicazione geografica dei prodotti di riferimento.

I segni coincidono nelle lettere iniziali 'IMA' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e quasi interamente il primo elemento del segno anteriore che è anche l'unico distintivo. 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 e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere 'IMA-' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e la maggior parte delle lettere del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nell'ultima lettera 'C' del marchio anteriore e nell'elemento 'italy' del segno impugnato che non è distintivo e che pertanto con molta probabilità non verrà neanche pronunciato.

Pertanto, i segni sono visualmente e foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Mentre il marchio anteriore è privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà il significato di 'italy' nel segno impugnato. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato non distintivo.

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 deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili, essi si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media. La circostanza che i marchi non siano concettualmente simili ha un impatto molto limitato dato che 'italy' del segno impugnato non è distintivo.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 527 293. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro 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 la 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

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE 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.