

JETAIR CONTRO JET – Divisione d'Opposizione 21.07.2017

JETAIR

VS



JETAIR CONTRO JET – Divisione d'Opposizione 21.07.2017

Jetair **contro** Jet

Il marchio anteriore è Jetair e il marchio impugnato è Jet. La Classe contestata è la n. 11: *Filtri per uso industriale e domestico*;

JET' sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

L'opposizione è accolta parzialmente, relativamente ai prodotti della classe 11: *Filtri per uso industriale e domestico*.

OPPOSIZIONE N. B 2 748 781

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 Fabriano (AN), Italia (opponente),
rappresentata da **Perani & Partners S.p.A.**, Piazza San Babila, 5, 20122
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

New Jet S.r.l. Unipersonale, Via della Tecnica 5, 42015 Correggio, Italia (richiedente).

Il 21/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 748 781 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 11: Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 197 429. 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.

1. I prodotti

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

Classe 11: Accessori per l'illuminazione; alloggiamenti per illuminazione; apparecchi ed impianti di illuminazione; apparecchi per illuminazione; barre luminose; diodi che emettono luce [led]; dispositivi per l'illuminazione; elementi d'illuminazione; faretti; apparecchi di cottura; apparecchi ed impianti per la cottura; cappe aspiranti; cappe aspiranti [cappe di cucine]; cappe aspiranti da cucina; cappe aspiranti per cucine; cappe di aerazione per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per stufe; cappe di cucine; cappe di ventilazione per forni; cappe per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli da cucina; forni; fornelli; cucine; impianti di cottura; macchine da cucina (a gas) per la cottura; piani di cottura; filtri dell'aria; filtri per apparecchi di ventilazione; filtri per apparecchi di riscaldamento; filtri per apparecchi d'illuminazione; filtri per aspiratori di scarico [parti d'impianti domestici o impianti industriali]; filtri per aspiratori di fumi; filtri per aspiratori di gas; filtri per cappe di aspirazione dell'aria; filtri per cappe di aspirazione d'aria; filtri per la depurazione dell'aria; filtri per la depurazione dell'aria [parti di macchine o impianti di pulizia dell'aria]; filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]; essiccatori di aria; apparecchi di refrigerazione; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi ed impianti di raffreddamento; climatizzatori; dispositivi per refrigerazione; sistemi di raffreddamento dell'aria; apparecchi di aerazione; apparecchi di riscaldamento per ambienti; apparecchi di ventilazione mobili; apparecchi per il ricircolo dell'aria; aspiratori

[ventilazione o condizionamento dell'aria]; cappe di ventilazione per il vapore; cappe di ventilazione per il fumo; cappe per apparecchi di ventilazione; cappe per l'eliminazione di esalazioni; cappe con ventole di aspirazione; dispositivi di aerazione; impianti di aerazione; impianti di ventilazione; sistemi di aerazione; sistemi di ventilazione; unità di aspirazione [ventilazione]; attrezzatura per il trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione; apparecchi rigenerazione aria; apparati e impianti, tutti per aria condizionata, filtrazione dell'aria e ventilazione; apparati e macchine per la purificazione dell'aria; cappe filtranti, cappe di ventilazione, tutte da cucina; filtri; ventilatori; parti ed accessori dei suddetti prodotti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua e attrezzature per fognature; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; dispositivi di accensione; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande; apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas.

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.

I filtri per uso industriale e domestico sono inclusi nella categoria più ampia dei filtri dell'opponente. Pertanto, sono identici

Le attrezzature di cottura di cibi e bevande sono identiche agli impianti di cottura dell'opponente.

Le attrezzature per refrigerare e congelare sono identiche agli apparecchi ed impianti di refrigerazione dell'opponente.

I prodotti contestati *impianti sanitari, per la fornitura di acqua* sono simili alle *cucine* dell'opponente che includono impianti necessari alla preparazione e cottura dei cibi (che possono essere a gas) e impianti con carico e scarico d'acqua. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

Le *attrezzature di raffreddamento di cibi e bevande* sono identiche a *apparecchi ed impianti di raffreddamento* dell'opponente.

Le *attrezzature di trattamento di cibi e bevande* si sovrappongono con *apparecchi ed impianti per la cottura* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *caloriferi* sono inclusi della categoria più ampia di *apparecchi di riscaldamento per ambienti* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le *attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti)* si includono in o si sovrappongono con *attrezzatura per il trattamento dell'aria* dell'opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.

I *bollitori* sono inclusi della categoria più ampia di *apparecchi di cottura* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le *attrezzature di riscaldamento di cibi e bevande* si sovrappongono agli *impianti di cottura* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

I *bruciatori* sono dispositivi per impianti di riscaldamento. Tali prodotti sono simili ad *apparecchi di riscaldamento per ambienti* dell'opponente. Essi possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione. Tali prodotti, inoltre, possono essere complementari.

Le *condotte ed impianti per convogliare i gas esausti* sono simili ai *filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]* dell'opponente. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale.

Gli strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale sono simili agli apparecchi di riscaldamento per ambienti dell'opponente. Tali prodotti hanno uno scopo ed una natura simili. Essi, inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Gli impianti per lavorazioni industriali sono simili ai filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante. Inoltre, possono essere complementari.

I prodotti contestati apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; attrezzature per fognature; dispositivi di accensione non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari ne sono in competizione.

1. 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 composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da medio ad alto in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. I segni

JETAIR

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, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

'JET' presente in entrambi i segni ha significato in alcuni territori. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che a seguire saranno esposti.

'JET' sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*.

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come è il caso del segno impugnato in questione, 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).

La parte iniziale del marchio anteriore è identica all'elemento verbale del segno impugnato. 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 lettere 'JET'. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "JET", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "AIR" del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, alla luce delle considerazioni più sopra

esposte, i marchi sono concettualmente simili in misura media.

Dato che i segni sono stati rilevati essere 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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva per una parte dei prodotti rilevanti, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono in 'JET' che è l'unico elemento verbale del segno impugnato ed è posto all'inizio del marchio anteriore che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione. I marchi differiscono in 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato che tuttavia hanno un impatto minore rispetto all'elemento verbale.

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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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).

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 precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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 considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e

diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO

Francesca CANGERI
SERRANO

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

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.