

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d'Opposizione 09.08.2017

Kuboraum

vs

KUBORAUM

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d'Opposizione 09.08.2017

Kuboraum **contro** Kuboraum

Stiamo parlando delle seguenti Classi:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 35: *Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola 'Kuboraum'. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola 'KUBORAUM' riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera "O", la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

L'elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante ed è, pertanto, distintivo.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come "KUBORAUM".

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell'identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 497 959

Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR, Köpenicker Str. 96, 10179 Berlino, Germania (opponente),

c o n t r o

Foval S.r.l., Via Erizzo 159-Z.I., 31049 Valdobbiadene (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvechio 6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 497 959 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 35: *Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 500 368 è respinta per

tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 500 368. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 966 431. 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'Unione Europea n. 10 966 431.

1. I prodotti e servizi

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

Classe 9: *Occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole.*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

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.

Prodotti contestati in classe 9

Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati *metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici* non presentano punti di contatto rispetto ai prodotti del marchio anteriore sui quali è fondata l'opposizione, vale a dire, *occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole* in Classe 9, *cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria* in Classe 18, *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* in Classe 25. In effetti, tali prodotti hanno natura, destinazione e metodo d'uso completamente diversi. Inoltre, essi vengono distribuiti attraverso canali commerciali distinti ed hanno di solito un'origine commerciale del tutto diversa. In particolare, per quanto riguarda i *gioielli* la Divisione di Opposizione sottolinea che essi sono indossati per ornamento personale. Anche questo aspetto può interessare l'abbigliamento, ma la principale funzione di quest'ultimo è vestire il corpo umano. Come sopra, la loro natura e quella dell'abbigliamento sono diverse. Non hanno gli stessi canali di distribuzione e, ancora una volta, non sono né concorrenti né complementari. È vero che oggi stilisti che producono abbigliamento di moda vendono con il loro marchio anche accessori di moda, come occhiali e gioielli. Tuttavia, questa non è la regola, e vale piuttosto per gli stilisti di successo (dal punto di vista economico). Alla luce di tutto quanto sopra i prodotti del marchio impugnato nella Classe 14 e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 sono da ritenersi dissimili.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i servizi contestati *servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita* sono simili in basso grado rispetto a *occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali* dell'opponente.

Tuttavia, i servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono dissimili.

I servizi contestati di pubblicità consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi di pubblicità sono fundamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti, quali ad esempio i prodotti nelle Classi, 9, 18 e 25 del marchio sul quale si basa l'opposizione, possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi ultimi. Pertanto, i servizi di pubblicità deve essere considerata dissimili dai prodotti del marchio sul quale si basa l'opposizione.

I rimanenti servizi di gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e

acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera.

Detti servizi non presentano affinità di alcun tipo se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del marchio anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. 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 marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola 'Kuboraum'. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola 'KUBORAUM' riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera "O", la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

L'elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante ed è, pertanto, distintivo.

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

Visivamente, i segni coincidono in tutte le loro lettere, con la sola differenza costituita dalla stilizzazione delle lettere del segno impugnato. Pertanto, essi sono da ritenersi visivamente molto simili

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo formati dalle stesse lettere nello stesso ordine. Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. In entrambi i casi il grado di attenzione sarà medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti 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).

Nel presente caso, i marchi sono identici da un punto di vista fonetico e visivamente simili in alto grado. L'aspetto concettuale non influenza la presente comparazione.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come "KUBORAUM".

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell'identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

I restanti prodotti e servizi 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 e servizi non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio tedesco n. 302 012 005 540 per il marchio denominativo "KUBORAUM".

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

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 e servizi 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

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.