

LA CARRIE contro CARRIE LOVE SHOP – Divisione d'Opposizione EUIPO 11.11.2016

The logo for 'La Carrie BAG' features the words 'La Carrie' in a cursive script, with 'BAG' in a simple sans-serif font underneath.The logo for 'Carrie Love Shop' features the words 'Carrie Love Shop' in a cursive script, with a stylized bag handle above the text.

LA CARRIE BAG contro CARRIE LOVE SHOP – Divisione d'Opposizione EUIPO 11.11.2016

marchio LA CARRIE BAG **contro** marchio CARRIE LOVE SHOP

Carrie Bag è il marchio anteriore, Carrie Love Shop è il marchio impugnato. Nel presente caso i segni coincidono in quello che è l'elemento maggiormente distintivo, il termine "CARRIE" (che è anche l'elemento dominante del marchio anteriore, quello che colpirà più l'attenzione del consumatore) essendo scarsamente rilevanti gli ulteriori elementi figurativi e grafici presenti nei segni. Ne discende che il marchio contestato Carrie Love Shop deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili, anche in grado basso, a quelli del marchio anteriore Carrie Bag.

OPPOSIZIONE N. B 2 587 056

Bigfoot S.r.l., Via Emilia Levante, 233, 48014 Castel Bolognese (RA) Italia (opponente), rappresentata da **Ing. Claudio Baldi S.r.l.**, Viale Cavallotti, 13 60035, Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Villa Group S.r.l., Via Torri Bianche 1, Palazzo Sequoia, – 8° Piano 20871 Vimercate (MB), Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C.Srl**, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/11/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 587 056 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 14: *Oggetti in materiali preziosi e loro leghe; articoli di gioielleria; gioielli; gemelli e fermacravatte; orologi da polso; orologi in genere; cinturini per orologi; cronometri; articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi; astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli. Cuoio; imitazioni di cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; borse; borsette; portamonete; portafogli; porta carte di credito di pelle; astucci portachiavi; zaini; sacche multiuso per lo sport; sacche; sacchi da spiaggia; custodie per documenti; borse della spesa con le ruote; borse per la spesa in stoffa; cartelle scolastiche; valigette; borse da sport; borsoni; borse a tracolla; marsupi; astucci per cosmetici [vuoti]; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; guinzagli per animali.*

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 251 169 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. 14 251 169 vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella/e classi 14, 18 e 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 12 510 061. 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. a) I prodotti

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

Classe 14: *Gioielleria; bigiotteria; ornamenti [gioielleria]; ornamenti di bigiotteria; ornamenti per abiti sotto forma di gioielleria; braccialetti [gioielleria]; orecchini; collane [gioielleria]; catenine [gioielleria]; anelli [gioielleria]; spille [gioielleria]; ferma-cravatte; ciondoli; bottoni per polsini; portachiavi di fantasia; cofanetti per gioielli; scatole in metallo prezioso; statuette in metalli preziosi; orologeria e strumenti cronometrici; orologi [da polso e da tasca].*

Classe 18: *Cuoio; imitazioni di cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; borse; borsette; portamonete; portafogli; porta carte di credito di pelle;*

astucci portachiavi; zaini; sacche multiuso per lo sport; sacche; sacchi da spiaggia; custodie per documenti; borse della spesa con le ruote; borse per la spesa in stoffa; cartelle scolastiche; valigette; borse da sport; borsoni; borse a tracolla; marsupi; astucci per cosmetici [vuoti]; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; guinzagli per animali.

Classe 25: Scarpe; stivali; stivaletti; scarpe in cuoio; calosce [soprascarpe di gomma]; stivali da pioggia; calzature per lo sport; sandali; pantofole; soles; tacchi; tomaie; articoli di abbigliamento; maglioni; cardigan; panciotti; vestiti; pantaloni; pantaloncini; maglie; impermeabili; abbigliamento in pelle; calze; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; giacche a vento; pantaloni da sci; pellicce; cappotti da sera; soprabiti; gonne; abiti; giacche; magliette; tshirt; abbigliamento per ginnastica; colletti; camicie; foulards [fazzoletti]; foulard da collo; costumi da bagno; tute per correre; tute sportive felpate; abiti da sposa; accappatoi da bagno; biancheria intima; reggiseno; busti; sottovesti [indumenti]; mutande; slip; camicie da notte; vestaglie da casa; pigiama; guanti; scialli; sciarpe; cravatte; papillon; cinture [abbigliamento]; bretelle; cappelli; berretti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 14: Oro; argento; platino; metalli preziosi e loro leghe; oggetti in materiali preziosi e loro leghe; diamanti; brillanti; pietre preziose; articoli di gioielleria; gioielli; gemelli e fermacravatte; orologi da polso; orologi in genere; cinturini per orologi; cronometri; articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi; astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli.

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseno; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

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 14

I rimanenti prodotti contestati, ad esclusione di *cinturini per orologi*, sono identici a quelli del marchio anteriore poiché: 1) da esso specificamente rivendicati protetti dal (includendo sinonimi); 2) sono inclusi in categorie generali da questo rivendicate.

I *cinturini per orologi* contestati sono simili ai prodotti *orologeria e strumenti cronometrici* del marchio anteriore poiché condividono questi l'origine imprenditoriale, in canali commerciali, il consumatore finale ed infine presentano un nesso di complementarità.

I prodotti contestati *oro; argento; platino; metalli preziosi e loro leghe; diamanti; brillanti; pietre preziose*; sono dissimili rispetto a tutti prodotti protetti dal marchio anteriore. Ciò si deve al fatto che i prodotti contestati sono materie prime, in alcuni casi semilavorate, che sebbene vengano usate per produrre la maggior parte dei prodotti protetti dal marchio dell'opponente in classe 14 presentano una differente origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione sono destinati ad un consumatore finale differente e soddisfano differenti necessità.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati *borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio* sono identici ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore poiché a seconda dei casi: 1) identicamente rivendicati dal marchio anteriore, includendo sinonimi; 2) inclusi in categorie generali rivendicate dal marchio anteriore (es. *zaini* è incluso della categoria generale di *borse*); 3) alcuni dei prodotti contestati includono prodotti rivendicati dal marchio

anteriore e l'Ufficio non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente (es. i prodotti *cuoio o articoli di cuoio* contestati includono praticamente la totalità dei prodotti rivendicati dal marchio opponente).

I prodotti contestati *finimenti ed altri articoli di selleria* sono simili in basso grado ai *guinzagli per animali* rivendicati dal marchio anteriore. Ciò si deve al fatto che i prodotti presentano la medesima natura, il medesimo proposito, il controllo e la conduzione di animali, possono avere la medesima origine imprenditoriale, e che sono sovente venduti anche in negozi quali sellerie.

Prodotti contestati in Classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali* sono identici ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore sia perché da questo identicamente rivendicati (includendo sinonimi), sia perché inclusi nelle categorie generali di *scarpe* e *articoli di abbigliamento*.

1. 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 in diverso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di

attenzione possa variare da medio a elevato a seconda della fascia di prezzo in cui si collocheranno i prodotti in questione.

1. c) I segni

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 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 figurativo composto dai termini "La" e "Carrie" rappresentati in corsivo sotto ai quali vi è il termine "BAG" in maiuscolo stampatello. Il tutto è di colore nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto da una gruccia per abiti. Nell'arco formato da detta gruccia vi sono i termini "Carrie", "Love"

e "Shop" rappresentati in caratteri corsivi stilizzati .

Il termine "CARRIE " in entrambi i segni verrà percepito come indicativo di un nome proprio di persona di origine britannica e di genere femminile che non presenta nessun tipo di relazione con i prodotti in oggetto, pertanto la capacità distintiva del medesimo è normale.

E' lecito ritenere che una parte rilevante del pubblico di lingua italiana sia in grado di comprendere il significato dell'elemento "BAG", ciò si deve al fatto che si tratta di un termine che appartiene al c.d. *basic english* e che inoltre il medesimo è parte del termine composto "SHOPPING BAG" che viene riportato nel dizionario Treccani (<http://www.treccani.it/vocabolario/shopping-bag/>) come indicativo di Borsa per gli acquisti. Se così il termine "Bag" è privo di capacità distintiva almeno per una parte dei prodotti della classe 18. Il termine "La" è un articolo determinativo singolare femminile, che verrà compreso come tale giacché l'uso del medesimo unitamente ad un nome proprio di persona, soprattutto se femminile, è da sempre comune per lo meno nel territorio della Lombardia.

Gli elementi "LOVE" e "SHOP" del segno contestato saranno associati rispettivamente al concetto di amore e di negozio, giacché si tratta di termini di uso comune (si veda *supra* il significato di "shopping bag"). Tenendo a mente che i prodotti in questione sono prodotti che normalmente si comprano in negozi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il termine "SHOP" sia privo di capacità distintiva. Per ciò che concerne il termine "LOVE" si ritiene che il medesimo sia di per se debole poiché spesso usato, anche nella lingua italiana e soprattutto nella pubblicità come laudativo. Infine, la gruccia presenta una capacità distintiva virtualmente nulla in relazione ai prodotti della classe 25, e comunque limitata in relazione ai prodotti delle classi 14 e 18, poiché quasi tutti i prodotti venduti in queste classi vengono spesso venduti in negozi di abbigliamento.

L'elemento "LA CARRIE " nel segno anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Il marchio impugnato non presenta elementi dominanti o di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono in termini di "CARRIE" che è l'elemento dominante e maggiormente distintivo di entrambi i segni. Tuttavia, essi

differiscono in termini di "LA" e "BAG" del marchio anteriore e nei termini "LOVE" "SHOP e nella gruccia che come detto presentano una capacità d'intuitiva limitata o nulla, nella misura sopra evidenziata.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio contestato, 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)

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C-A-R-R-I-E", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere di tutti gli altri termini presenti nei segni.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni convogliano il concetto associato al termine "CARRIE" che è l'elemento distintivo di entrambi i segni. I rimanenti elementi, "BAG", "LOVE", "SHOP" e la rappresentazione della gruccia comunicheranno i concetti corrispondenti, così come sopra esposti, ma poiché sono, a seconda dei casi, deboli o carenti di capacità distintiva in relazione a tutti o parte dei prodotti non influiranno o influiranno in maniera limitata nella comparazione dei segni. L'articolo "LA" non ha una valenza concettuale specifica poiché in tale contesto viene assorbito dal termine "CARRIE".

I segni sono concettualmente simili in grado elevato.

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

1. 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 nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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 segni coincidono in quello che è l'elemento maggiormente distintivo, il termine "CARRIE" (che inter alia è anche l'elemento dominante del marchio anteriore, quello che colpirà più l'attenzione del consumatore) essendo scarsamente rilevanti gli ulteriori elementi figurativi e grafici presenti nei segni per le ragioni precisate *supra* nella presente

decisione.

Il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell'atto dell'acquisto, ma decide sulla base di una memoria incompleta ed incerta, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto.

Di contro, l'elevata somiglianza concettuale in aggiunta alla somiglianza fonetica e visiva certamente indurranno il consumatore ad associare nella propria mente i segni e stante l'identità o somiglianza – anche in basso grado dei prodotti – il rischio che il consumatore ritenga che i prodotti presentino la medesima origine imprenditoriale è estremamente probabile.

Tutto ciò premesso, anche volendo dotare di capacità distintiva media, in relazione ad alcuni prodotti il termine "BAG" e la gruccia del segno impugnato, detti elementi non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza fra i segni dovuta alla presenza in entrambi del termine "CARRIE".

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, anche in grado basso, 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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Michele Maria
BENEDETTI ALOISI

Andrea VALISA

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.