

# Marchi che contengono nome e cognome – Opposizione tra marchi confondibili – Alicante 08-02-2024



Il marchio anteriore è “Diego M” e il marchio impugnato è “Diego Marquez”. Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l’opposizione è accolta.

## OPPOSIZIONE N. B 3 167 483

\*\*\*\*\* (VR), Italia (opponente), rappresentata da  
\*\*\*\*\* Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o


\*\*\*\*\* Milano, Italia –  
\*\*\*\*\* (TP), Italia (richiedenti), rappresentati  
da \*\*\*\*\* Milano, Italia (rappresentante  
professionale).


Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

## DECISIONE:

- L’opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia
1. Classe 9: *Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.* Classe 18: *Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.* Classe 25: *Abbigliamento; calzature; cappelleria.*
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
  3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

## MOTIVAZIONI

In data 07/04/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di

marchio dell'Unione europea No 4 650 479  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

### **RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE**

Ai sensi dell'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 No 4 650 479.

#### **a) I prodotti**

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

*Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l'-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l'-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l'apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.*

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

*bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.*

*Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucchiolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; soles; soles interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].*

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

*Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.*

*Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.*

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; occhiali da sole* contestati sono inclusi nell'ampia categoria degli *apparecchi e strumenti ottici* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

*Montature per occhiali e occhiali da sole* del marchio impugnato si sovrappongono alle *montature di occhiali a molla* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

#### **Prodotti contestati in Classe 18**

Le *valigie* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Le *borse* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *bagagli* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *valigie* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *zaini* contestati si sovrappongono con alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

*Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette* contestati sono simili alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

### **Prodotti contestati in Classe 25**

*Abbigliamento; cappelleria* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *calzature* del marchio impugnato includono le *scarpe* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

### **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 al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

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 / NOMAFOAM, 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.

Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere "DIEGO" al di sotto delle quali si trova una lettera "M". Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera "M" è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l'elemento "DIEGO". Il marchio impugnato

è formato da "DIEGO" e da "MARQUEZ", riprodotti l'uno sopra l'altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di "DIEGO" sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all'interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.

L'elemento comune "DIEGO" è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia "DIEGO" che "MARQUEZ" sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient'affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera "M", è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all'iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell'alfabeto.

A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.

Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere che formano l'elemento comune "DIEGO", seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di "MARQUEZ" del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento "M" del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere "-ARQUEZ" del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.

Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere) "DIEGO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "M" del

segno anteriore e "MARQUEZ" del marchio contestato.

Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d'Opposizione reputa i segni foneticamente quantomeno simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile "DIEGO". Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di "M" e "MARQUEZ".

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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**

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,

EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle Classi 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l'opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile "DIEGO", mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera "M" nel caso del marchio anteriore e il cognome "MARQUEZ" per quanto riguarda il marchio impugnato.

I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.

Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome "DIEGO" né il cognome "MARQUEZ" sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.

È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

Tuttavia, come visto poc'anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome "DIEGO" sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, "Rosalia De Castro", EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera "M" del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si debba tenere 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).

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.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. 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 registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Infine, poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479 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. / MGM, 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 il 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 Andrea VALISA Francesca CANGERI

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.