

Marchi identici – Alicante 24-05-2023

CRYPTOLOYALTY

vs

cryptoloyalty:

CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

***** Italia (opponente), rappresentata da
***** , Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** , Italia (richiedente), rappresentata
da ***** (rappresentante professionale).

Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/05/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No *****
 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No *****CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e 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 credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell'ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I servizi sui quali si fonda l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi pubblicitari, promozionali e di marketing* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un'attività imprenditoriale.

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

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 denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l'unico elemento verbale che la costituisce. Che l'elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un'analisi esaustiva del loro significato. L'unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell'elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

A livello **fonetico** e **concettuale** i segni sono identici mentre sono **visivamente** molto simili dato che, come visto poc'anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l'identità fonetica e concettuale e l'identità tra i servizi in questione, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

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

Pertanto, l'opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

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) RMUE, 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

Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ

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.