

MILANO CARE contro MILANO CARE – Divisione d'opposizione 20.03.2017

Milano Care

vs

The logo for Milano CARE, featuring the word "Milano" in a large, stylized, handwritten-style font, with the word "CARE" in a smaller, clean, sans-serif font directly underneath it.

MILANO CARE contro MILANO CARE – Divisione d'opposizione 20.03.2017

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.*

L'elemento comune "CARE" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

L'elemento "CARE" comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento comune "MILANO" sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell'economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l'igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l'origine geografica.

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo "MILANO", mentre il termine "CARE" è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

La Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per

la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e spagnola. 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 sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 696 139

Yuliannet Franchesca Gonzales Ureña, Residencial Charles Summers – Casa 15-Sector Los Prados, Santo Domingo, Repubblica Dominicana (opponente), rappresentata da **Paolo Migani**, Piazzetta Gregorio da Rimini, 10, 47921 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Milano Care LLC, 8372 NW 64 st. Miami Florida 33166, Stati Uniti d'America (richiedente), rappresentata da **Zanoli & Giavarini S.p.A.**, Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 696 139 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 968 705 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 968 705. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306. 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 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. 15 016 306.

1. a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni per la pulizia, la colorazione, la tintura, lo schiarimento, la messa in piega e la permanente dei capelli; lozioni non medicamentose per il recupero dei capelli; preparazioni per la pulizia, la tintura, la colorazione, lo schiarimento, la messa in piega e il modellamento dei capelli; balsami per capelli; preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli; preparati per ondulare i capelli; lozioni fissative per i capelli; lozioni per ondulare i capelli; schiarenti per capelli; oli per il trattamento dei capelli; shampoo per capelli; fissatori per capelli; balsamo per capelli; preparazioni per la messa in piega e la permanente dei capelli; preparazioni per capelli con filtro solare; preparati non medicati per la cura dei capelli; prodotti per la tintura e per la decolorazione dei capelli; preparazioni decoloranti per i capelli; idratanti per capelli; preparazioni per la toelettatura dei capelli; lozioni cosmetiche per capelli; preparati per arricciare i capelli; preparati per colorare i capelli; spray e gel per capelli; gel per scolpire i capelli; prodotti per lisciare i capelli; schiuma per capelli; mascara per capelli; preparati per la cura dei capelli; preparazioni decoloranti per capelli; tinture per capelli; preparazioni per la permanente e la messa in piega dei capelli; prodotti per la pulizia dei capelli; prodotti coloranti per il risciacquo dei capelli; pasta modellante per capelli; preparazioni per la cura della cute e dei capelli; preparati non medicati per la cura della pelle dei capelli e del cuoio capelluto; shampoo per capelli umani; preparazioni per il trattamento dei capelli; preparazioni per la pulizia la cura e la toelettatura dei capelli; creme per capelli; cera per capelli; preparati per lisciare i capelli; prodotti per mechés per capelli; polvere per lavare i capelli; gel per capelli; prodotti per eliminare la tinta dai capelli; gel spray spume e balsami per la cura e l'acconciatura dei capelli; preparazioni non medicamentose per il trattamento dei capelli per uso cosmetico; lozioni per il trattamento rinforzante dei capelli; preparazioni per la cura e la pulizia dei capelli; preparazioni non medicamentose per la cura dei capelli; preparazioni coloranti e decoloranti per capelli; lacche per capelli; coloranti per capelli; tinture leggere per capelli; lozioni per i capelli; spume e gel per i capelli; perossido d'idrogeno per capelli; prodotti rilassanti per capelli; oli per capelli; soluzioni per ondulare i capelli a freddo.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.*

Al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodotti della richiedente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti specificamente indicati.

I prodotti contestati *preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria* si sovrappongono con le *preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli* sono identicamente riprodotti o inclusi nell’ampia categoria *prodotti per lisciare i capelli* dell’opponente. Essi sono quindi identici.

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 sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

milano care

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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune "CARE" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

Come visto poc'anzi, l'elemento "CARE" comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento comune "MILANO" sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche

dell'economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l'igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l'origine geografica.

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Si deve poi tenere conto del fatto nella comparazione di segni in termini dei loro elementi verbali, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, ricorso C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).

Visivamente, i segni coincidono sia nel termine non distintivo 'MILANO' che nel termine distintivo 'CARE' che fanno parte di entrambi. È vero che il marchio contestato presenta caratteri stilizzati, in particolare il termine 'MILANO'. Tuttavia, alla luce del fatto che proprio questo termine non è distintivo, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano visivamente molto simili in considerazione del fatto che la stilizzazione del termine "CARE" del segno contestato è in sostanza nulla, trattandosi di lettere maiuscole nere di tipo assai ordinario.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici, essendo formati dai medesimi termini nel medesimo ordine.

Sotto il profilo concettuale, la somiglianza derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine "MILANO" non rileva, dato che essi coincidono in un elemento non distintivo.

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 un elemento non distintivo (o secondario), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono identici. Il grado di attenzione è medio. Nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo "MILANO", mentre il termine "CARE" è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

Alla luce di quanto sopra la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e spagnola. 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 sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306 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., EU:T:2004:268).

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 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

Pierluigi M. VILLANI Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN
DEN EEDE

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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

