

MILLE912 contro MILLE968 – Divisione d'Opposizione EUIPO 27.10.2016

MILLE912

MILLE912



MILLE912 contro MILLE968 – Divisione d'Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio MILLE912 contro **contro** marchio MILLE968

Il marchio anteriore è un marchio denominativo consistente nella combinazione della parola 'MILLE' e il numero '912'.

Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, 'mille912', sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come "CIOCCA", , e "PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO".

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola 'Mille' in caratteri lievemente stilizzati e il numero '968' sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali l'opponente ha provato l'uso effettivo, sono i seguenti:

Classe 25: *Calze, calzini*. I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell'opponente *calze* e *calzini*, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

I *calzini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

I calzini per lo sport contestati sono compresi nell' ampia categoria dei calzini dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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

del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici e simili e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 496 357

Ciocca S.p.A., Via L.Ciocca, 11, 25027 Quinzano d'Oglio (BS), Italia (opponente), rappresentata da **Racheli S.R.L.**, Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Due SRL, via Martiri della Liberta 16, 47521 Cesena, Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.P.A.**, Via A. Valentini, 11/15, 47922 Rimini, Italia, (rappresentante professionale).

Il 27/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 496 357 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 25: Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli;

scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 578 489 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 una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 578 489, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25 e una parte dei servizi nella classe 35. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio Italiano n. 1 482 620. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione, ovvero il marchio italiano n. 1 482 620.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata

Il marchio contestato è stato pubblicato il 19/12/2014. L'opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio verbale MILLE912 sul quale si basa l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio in Italia dal 19/12/2009 al 18/12/2014 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

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

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino all' 11/12/2015 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso l'11/12/2015 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Estratti dal sito web dell'opponente www.ciocca.it, contenenti fotografie e informazioni riguardanti calze e calzini su cui è visibile il marchio anteriore 'mille912'. Tali estratti sono in lingua italiana e includono anche riferimenti alla storia e l'attività dell'opponente.
- Cataloghi delle collezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno della

collezione MILLE912, per gli anni 2010, 2011, 2013 e 2014. Su questi documenti sono visibili immagini dei prodotti dell'opponente, in particolare calze e calzini per uomo, donna e bambino, in diversi modelli e fantasie, su cui è apposto il marchio 'Mille912' nella seguente forma, o insieme ad altri termini descrittivi nella stessa etichetta, come 'caldo cotone' , 'caldo cotone lycra' , prodotto originale italiano , etc. In questi documenti appaiono inoltre informazioni sui prodotti in questione, come per esempio i codici dei prodotti, informazioni sulla loro composizione, le taglie, colori, ecc. Tali documenti sono tutti in lingua italiana.

- Listino prodotti Primavera-Estate/Autunno-Inverno della collezione MILLE912 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in italiano, contenenti informazioni come codici dei prodotti riportati anche nelle fatture e nei cataloghi, con una legenda che spiega il significato di tali codici, taglie, colore, composizione degli articoli, ecc. Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, 'mille912', sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come "CIOCCA" , e "PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO".
- Un gran numero di fatture, in italiano, datate tra il 2010 e il 2014. Le fatture riportano il nome dell'opponente e i codici dei prodotti, che sono presenti anche nei listini prezzi e cataloghi. Tali fatture sono indirizzate a clienti in numerose città italiane.
- Riepilogo del fatturato vendite per la collezione "MILLE912", per gli anni 2010-2014.
- Alcuni esempi di etichette e fotografie in bianco e nero del packaging dei prodotti in questione. Seppure alcuni di questi documenti siano scarsamente leggibili, su alcuni di essi si può apprezzare il marchio 'mille912' insieme al nome dell'opponente, "CIOCCA".

I listini prezzi, i cataloghi e le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l'Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano), dalla valuta menzionata (Euro) e dai numerosi indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, e in particolare le fatture, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come "uso" ai sensi del paragrafo 1 l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora di debba valutare l'uso di una registrazione anteriore ai fini dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l'articolo 15 per verificare se, dal punto di vista della natura dell'utilizzazione, l'uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

Nel presente caso, il marchio anteriore è un marchio verbale MILLE912 usato in forma figurativa come o . Il marchio anteriore, dunque, appare chiaramente usato come registrato, essendo i caratteri usati non particolarmente fantasiosi. Inoltre, il fatto che il marchio anteriore sia usato insieme alla parola "CIOCCA" che corrisponde al nome dell'opponente, non significa che il marchio non sia stato usato come registrato, in quanto l'opponente non è obbligato a dimostrare l'uso del marchio da solo. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con il nome commerciale, senza che questo alteri il carattere distintivo del marchio così come registrato (T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

Quanto alla presenza di altre indicazioni che accompagnano il marchio anteriore nei documenti apportati, come "PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO", "CALDO COTONE" o "CALDO COTONE LYCRA" non sono ritenuti in grado di alterare il carattere distintivo del marchio in questione, in quanto innanzitutto appaiono in una posizione secondaria e in dimensioni notevolmente ridotte rispetto al marchio 'Mille912', e, inoltre queste indicazioni, che sono in italiano, ovvero nella lingua del territorio rilevante, sono chiaramente descrittive delle qualità o caratteristiche dei prodotti di specie. Inoltre,

gli elementi figurativi quali le rappresentazioni di calzini apposte sotto il marchio 'mille912' sono chiaramente descrittivi del tipo di prodotti cui il marchio è applicato, ovvero calze e calzini.

Alla luce di quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l'uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1), secondo comma, lettera a), RMUE.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti, in quanto non vi è nessun riferimento, nella documentazione apportata, ad articoli di cappelleria e calzature.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia

stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per *calze e calzini*. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria degli *articoli di abbigliamento*. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per *calze e calzini*.

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 e per i quali l'opponente ha provato l'uso effettivo, sono i seguenti:

Classe 25: *Calze, calzini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Astucci in pelle per chiavi; bagagli; bagagli a mano; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse da palestra; borse da lavoro; borse a tracolla per portare bambini; borse a tracolla; borse a spalla; borse da viaggio in pelle per abiti; borselli da uomo; custodie per cravatte; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; portabanconote; portafogli; zainetti; zaini; zaini per trasportare neonati; valigie a rotelle; borsellini da cintura; custodie per ombrelloni; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia [ombrelloni da spiaggia]; parapigioggia.*

Classe 25: *Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci;*

stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento.*

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 18

I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell'opponente *calze* e *calzini*, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I *calzini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

I *calzini per lo sport* contestati sono compresi nell'ampia categoria dei *calzini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica* includono, in quanto categorie più ampie le

calze e i calzini dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare ex officio le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino sono simili ai prodotti dell'opponente calze e calzini, in quanto sono prodotti dalle stesse compagnie, venduti negli stessi punti vendita, si dirigono allo stesso pubblico di consumatori e condividono la stessa finalità d'uso, ovvero essere indossati come articoli di abbigliamento.

I prodotti scarpe da ginnastica [calzature]; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole contestati hanno la medesima finalità degli articoli di abbigliamento in generale, entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli articoli di abbigliamento di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento come calze e calzini che i vari tipi di calzature enumerati sopra. Di conseguenza, i prodotti dell'opponente e i prodotti contestati in questione sono simili.

I prodotti coperti dalla domanda berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere e le calze e i calzini coperti dal marchio anteriore simili. Essi hanno infatti lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di abbigliamento che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di cappelleria non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di cappelleria sono talvolta scelti come complementi d'abbigliamento. Inoltre, i

canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, gli articoli di cappelleria e le *calze* e i *calzini* sono considerati simili.

Prodotti 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 di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento* protetti dal marchio contestato presentano un basso grado di somiglianza con le *calze* e i *calzini* dell'opponente, che come sopra spiegato sono da ritenersi prodotti identici, essendo *calze* e *calzini* inclusi nella più ampia categoria 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 e servizi che risultano essere identici o simili (in diversi gradi) sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

MILLE912

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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 consistente nella combinazione della parola 'MILLE' e il numero '912'.

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola 'Mille' in caratteri lievemente stilizzati e il numero '968' sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

Entrambi i marchi presentano la stessa struttura, ovvero la parola MILLE seguita da un numero a tre cifre. Vista la peculiare combinazione di parole e numeri, è plausibile considerare che entrambi i marchi verranno intesi come una formula di fantasia, rappresentante un numero però senza alcun altro significato. Infatti, risulta inverosimile pensare che tali combinazioni vengano associate ad altro significato come potrebbe essere un anno specifico, visto che la struttura propria dei marchi in questione non è quella abitualmente usata per riferirsi ad una data.

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

Visivamente, i segni coincidono nella loro struttura, giacché sono entrambi composti da un elemento verbale 'MILLE' e un elemento numerico a tre cifre, '912' e '968', rispettivamente. In particolare, i segni coincidono nella parola 'MILLE' e nella prima cifra '9'. Tuttavia, essi differiscono nelle due cifre finali '-12'/'-68' e nella stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio contestato.

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore verrà pronunciato come 'mille-novecento dodici' e il marchio contestato come 'mille-novecento sessant'otto'. La pronuncia dei segni coincide nelle rispettive parti iniziali, "mille-novecento" e differisce negli elementi finali "dodici" e "sessant'otto".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, come sopra esposto, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni come una rappresentazione alquanto originale di due numeri di quattro cifre, "MILLE912" (mille novecento dodici/1912) nel caso del marchio anteriore e "MILLE968" (mille novecento sessantotto/1968), nel caso della domanda di marchio.

Le prime parti dei marchi di riferiscono alla stessa parola MILLE e pertanto y marchi sono concettualmente simili ad un basso grado. .

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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all'opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all'opposizione, è scaduto in data 05/08/2015. Le uniche prove presentate dall'opponente e riguardanti l'uso del marchio anteriore sono state depositate l'11/12/2015, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

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.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi sono stati considerati in parte identici, in parte simili (in diversa misura) ed in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. I marchi sono visivamente molto simili, foneticamente simili in media misura e concettualmente simili ad un basso grado.

I segni presentano significative somiglianze. Essi coincidono nella combinazione degli elementi 'MILLE-9', che rappresentano la parte iniziale di entrambi i marchi. Come visto sopra, i consumatori generalmente tendono a prestare più attenzione alla parte iniziale di un segno, in quanto il pubblico legge da sinistra a destra, il che rende la parte alla sinistra (la parte iniziale) quella che per prima attrae l'attenzione del consumatore. Conseguentemente, gli identici elementi iniziali dei marchi sono

particolarmente importanti al momento di valutare il rischio di confusione tra i marchi.

Malgrado i segni in conflitto differiscano per le ultime due cifre '12'/'68' e gli elementi figurativi del marchio contestato, occorre rilevare che tali elementi rivestono un ruolo di differenziazione limitato, atteso che non sono tali da riuscire a distogliere l'attenzione del consumatore medio dagli elementi figurativi e numerici che compongono il marchio.

Inoltre, occorre sottolineare che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute ad una struttura pressoché identica e la presenza dei componenti 'MILLE' e '9-' assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Occorre, altresì, considerare che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente in marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (si veda sentenza del 22/06/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', paragrafo 26).

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e servizi (e viceversa), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici e simili e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili (in varia misura) 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.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8,

paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, e come già evidenziato nel capitolo d) relativo al carattere distintivo del marchio anteriore, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore.

Il 31/03/2015 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 05/08/2015.

L'opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l'uso del marchio anteriore in data 11/12/2015. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, REMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata.

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

Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

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.