

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di Opposizione 13.09.2017

MIMI MUA

vs

MIA & MIM

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di Opposizione 13.09.2017

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri relativi alla Classe 25: *Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

Gli elementi "MIMI MUA" del marchio anteriore e "MIA" e "MIMI" del marchio impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

Il marchio impugnato, la cui natura è figurativa, contiene altresì, posto tra le due parole "MIA" e "MIMI", il simbolo stilizzato, internazionalmente riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una cosiddetta e commerciale (&), che verrà inteso, per l'appunto, come una semplice congiunzione dalla distintività particolarmente limitata.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tenendo presente che i prodotti sono identici e i marchi sono simili, è inevitabile concludere che, nonostante le differenze esistenti tra gli elementi verbali, sussista un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente solo, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato alcuno negli elementi verbali dei marchi

OPPOSIZIONE N. B 2 811 704

Shaofeng Pan, Via M. Buonarroti, 15/A, 50013 Campi Bisenzio (FI), Italia (opponente), rappresentato da **Notarbartolo & Gervasi S.p.A.**, Viale Don Minzoni, 41, 50129 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pentex Limited, 93-100 Christian Street, London E1 1RS, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Revomark**, 5 Cranwell Grove, Lightwater Surrey GU18 5YD, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 13/09/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 811 704 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 714 108 è totalmente respinta.
3. Il 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. 15 714 108. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 13 908 702. 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. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, scarpe e cappelleria.*

Abbigliamento, scarpe e cappelleria sono identici poiché essi sono contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

1. 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 al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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.

Gli elementi "MIMI", "MIA" e "MUA" sono privi di significato in taluni territori. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla lingue nelle quali suddetti elementi non saranno associati ad alcun significato, come per esempio il lituano e il polacco.

Come già rilevato poc'anzi, gli elementi "MIMI MUA" del marchio anteriore e "MIA" e "MIMI" del marchio impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi. Il marchio impugnato, la cui natura è figurativa, contiene altresì, posto tra le due parole "MIA" e "MIMI", il simbolo stilizzato, internazionalmente riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una cosiddetta e commerciale (&), che verrà inteso, per l'appunto, come una semplice congiunzione dalla distintività particolarmente limitata.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nel termine "MIMI", benché posto in un caso all'inizio del segno e in un altro alla fine, nonché in due delle tre lettere dei termini "MIA" e "MUA". Tutti questi elementi sono, come visto poc'anzi, distintivi. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera dei termini distintivi "MIA" e "MUA" nonché nel simbolo di e commerciale "(&)" del marchio impugnato, il quale però possiede un carattere distintivo particolarmente limitato. Pertanto, i segni sono visivamente 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 "MIMI" e "M-(*)-A", presenti in modo identico in entrambi i segni ed essendo elementi distintivi. La pronuncia differisce nel suono della seconda lettera dei termini "MUA" e "MIA", nonché nel suono che deriva dalla pronuncia del segno di "e commerciale", ovvero "e", il quale ha però una distintività limitata.

Di conseguenza, i segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante il simbolo di e commerciale del segno impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una differenza concettuale, in quanto tale elemento possiede una assai limitata capacità distintiva e non può indicare l'origine commerciale di uno dei marchi. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato.

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

1. 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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale, in considerazione del loro settore merceologico, presterà un grado di attenzione medio.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. Di fatto, la grande maggioranza dei loro elementi coincide. Il termine "MIMI" è identicamente incluso in entrambi i segni. Il termine "MUA" del marchio anteriore trova la sua corrispondenza nel primo termine "MIA" del segno impugnato, con l'eccezione della lettera posta nel mezzo di questi due termini. Delle sette lettere che compongono i marchi, sei sono quindi identiche. È poi vero che il segno impugnato, di natura figurativa, contiene un elemento aggiuntivo, ossia il segno di e commerciale. Tuttavia, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, esso non potrà che svolgere un ruolo del tutto secondario data la sua assai limitata capacità distintiva.

Si deve tenere poi 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).

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Alla luce di quest'ultimo principio, tenendo presente che i prodotti sono identici e i marchi sono simili, è inevitabile concludere che, nonostante le differenze esistenti tra gli elementi verbali, sussista un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente solo, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato alcuno negli elementi verbali dei marchi. Ciò anche in considerazione del fatto che le rimanenti differenze esistenti tra i segni sono circoscritte a elementi secondari. 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 del marchio dell'Unione Europea n. 13 908 702 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

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).