

NEON contro NEOX VISION – Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016



NEON – NEOX VISION – Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016

Neon **contro** Neox Vision

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dalla parola 'neon' in caratteri stilizzati ricurvi. Si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell'impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato.

Sotto il profilo concettuale, la parola '**NEON**' del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all'illuminazione. I marchi concettualmente non sono simili. Il marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l'elemento dominante del marchio impugnato '**NEOX**' non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi e a escludere così un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 322 736

Neotric di Stefanini Gabriele, Via Mottarone, 36/A, 28041 Arona (NO), Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale Avv. Laura Turini, Viale Matteotti, 25, 50121 Firenze (FI), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Antonio Cairoli, Via San Zefferino Papa, 41, 00167 Roma, Italia (titolare), rappresentato da Giambrocono & C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergamo, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

- 1. L'opposizione n. B 2 322 736 è totalmente respinta.**
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della registrazione internazionale che designa l'Unione Europea n. 1 160 522. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 518 648. 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.

a) I prodotti

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

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici ed ottici, compresi occhiali da sole ed occhiali da vista, parti ed accessori relativi, tranne microscopi elettronici e parti relative; apparecchi e strumenti di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti atti a condurre, interrompere, trasformare, accumulare, regolare e controllare elettricità; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori d cassa, macchine calcolatrici, estintori.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 28: Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; tranne puzzle.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali di protezione e/o anti-riflesso, occhiali da sole, occhiali, occhiali di protezione e loro parti e accessori, ovvero lenti sostitutive, asticelle per le orecchie, montature, placchette; custodie specialmente adattate per occhiali di protezione e/o antiriflesso, occhiali da sole e occhiali, e loro parti e accessori; guanti sportivi; 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, la commutazione, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti

di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, materiale informatico, computer; software; estintori.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

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 ritenuti essere identici sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in particolare per alcuni prodotti di carattere tecnico/scientifico e specialistico o relazionati con la sicurezza.

c) I segni

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 marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dalla parola 'neon' in caratteri stilizzati ricurvi. Tale parola è preceduta da un elemento figurativo che consiste di un circolo all'interno del quale si trova un elemento stilizzato ricurvo verso il basso che con molta probabilità sarà associato alla lettera 'n' essendo graficamente simile alla 'n' della parola 'NEON'.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della parola 'NEOX' in caratteri stilizzati squadrati e angolosi. La lettera 'X' è parzialmente sovrapposta alla lettera 'O' e una delle due stanghette è allungata e va quasi a unirsi a una linea che si trova al di sotto delle lettere 'NEO' puntellata nella sua parte iniziale e al cui interno è rappresentata la parola 'VISION'.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati

chiaramente più distintivi rispetto ad altri. Inoltre, il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento "VISION" del segno contestato sarà associato almeno da una parte del pubblico rilevante a "visione" dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Tenendo in considerazione che i prodotti relativi sono, tra gli altri, occhiali e loro parti ed accessori, strumenti ottici si ritiene che questo elemento è debole per questi prodotti.

L'elemento "NEOX" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, entrambi i segni includono le lettere 'N-E-O'. Tuttavia, essi differiscono nella lettera finale 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato così come nella parola 'vision' del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservato in considerazione della ridotta dimensione e della posizione secondaria), nell'elemento figurativo del marchio anteriore e nella stilizzazione che è completamente diversa. In particolare, nel marchio anteriore le lettere hanno una grafia molto curva e tonda priva di angoli e le lettere sono spaziate tra loro. Nel caso del marchio impugnato, invece, le lettere sono molto angolose e appuntite e appaiono più unite tra loro. Nel marchio anteriore la lettera 'N' appare come una curva continua mentre nel marchio contestato è costituita da tre stanghette e i raccordi che le uniscono ai due estremi (in alto ed in basso) sono angolosi e spigolosi. La lettera 'E' del marchio contestato è priva della stanghetta verticale ed è costituita unicamente dalle tre linee verticali ravvicinate tra loro e dove quella nel mezzo, ha l'estremità esterna tagliata. Nel marchio anteriore, invece, la lettera 'E' ha la stanghetta verticale e le tre linee sono molto spaziate tra loro. La lettera 'O' del segno impugnato è simile a un quadrato ed è parzialmente coperta da una stanghetta della lettera 'X'. La lettera 'X' inoltre è una lettera meno comune e pertanto non passerà inosservata. Nel caso invece del marchio anteriore la lettera 'O' ha una forma ovalare ed è priva di angoli.

L'opponente argomenta che l'inizio dei marchi è la parte più importante dove il consumatore tende a centrare la sua attenzione. I marchi oggetto di esame, tuttavia, sono piuttosto corti e pertanto si notano maggiormente le differenze tra di essi. **Nel presente caso, i marchi non solo presentano una veste grafica totalmente diversa ma hanno anche una differenza nell'ultima lettera che non passerà inosservata in considerazione del numero limitato di lettere di cui sono composti.**

L'opponente inoltre sostiene che la lettera 'n' all'interno del cerchio dell'elemento figurativo del marchio anteriore è privo d'originalità e il pubblico non le darà importanza poiché si tratta solamente di una ripetizione della lettera iniziale della parola che segue 'neon'. Sebbene, si ritiene probabile che la lettera 'n' dell'elemento figurativo venga percepita come la prima lettera di 'NEON', tale circostanza, tuttavia, non toglie che i marchi

siano graficamente molto diversi in ragione delle osservazioni più sopra esposte.

Pertanto, in considerazione delle summenzionate differenze si ritiene che i marchi siano simili visualmente in misura ridotta.

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 'N-E-O' presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e nell'ultima lettera 'X' del segno impugnato e nella parola 'VISION' del marchio contestato che, tuttavia, date le sue ridotte dimensioni e la sua posizione secondaria, si ritiene probabile non verrà pronunciata dal consumatore. Si ritiene, inoltre, che la lettera 'n' identificabile nell'elemento figurativo del marchio anteriore non sarà articolata posto che sarà percepita come la ripetizione della prima lettera della parola 'neon'. Sebbene la pronuncia dei marchi coincida nel suono delle lettere 'NEO' il suono dell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto.

Pertanto, alla luce delle considerazioni più sopra esposte si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell'impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato.

Sotto il profilo concettuale, la parola 'NEON' del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all'illuminazione. Tale termine è presente come tale in una parte sostanziale delle lingue del territorio di riferimento (spagnolo, francese, italiano, inglese, tedesco, sloveno, ceco, polacco, ungaro, ecc.) o è molto simile al corrispondente termine nazionale (neonas in lituano, neons in Lettone, neon in Estone, ecc.). La parola 'NEOX' del marchio impugnato è priva di significato nel territorio di riferimento. La parola 'VISION' del marchio impugnato sarà associata almeno da una parte del pubblico rilevante a "visione" dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Come indicato in precedenza, tuttavia, si ritiene che tale elemento passerà inosservato dal consumatore.

I segni, pertanto, non sono concettualmente simili.

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

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e fonetico in misura ridotta. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili. In particolare, i marchi sono simili nella misura in cui entrambi includono le lettere 'NEO'. I marchi, tuttavia, presentano importanti differenze nella loro veste grafica. Occorre rilevare che sebbene, in principio, l'inizio dei marchi è particolarmente rilevante e l'elemento figurativo è meno importante che l'elemento verbale, è necessario, tuttavia, procedere ad una valutazione complessiva dei marchi. Nel presente caso, trattandosi di marchi relativamente corti, le differenze sono più evidenti. In particolare, oltre alle lettere finali diverse 'N' (nel marchio anteriore) e 'X' (nel segno impugnato), si percepiscono nettamente altre differenze quali l'altissima stilizzazione dei marchi che appare in netta contrapposizione: linee curve e smussate (nel marchio anteriore) versus linee squadrate e spigolose (nel segno impugnato). Inoltre, la presenza dell'elemento figurativo nel marchio anteriore contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi sul piano visivo. Anche alla luce del fatto che la lettera 'n' in esso presente venga associata alla prima lettera di 'NEON', tale circostanza non è sufficiente ad escludere che tale elemento sia perfettamente riconoscibile e percettibile e che, pertanto, non passerà inosservato. Sul piano fonetico, inoltre, il suono dell'ultima lettera 'N' del marchio anteriore e 'X' del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto. Va altresì osservato che, i marchi concettualmente non sono simili. Il

marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l'elemento dominante del marchio impugnato 'NEOX' non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi e a escludere così un rischio di confusione.

Gli elementi aggiuntivi e differenti più sopra descritti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

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.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal titolare nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. La Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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).