

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

OLTRE

VS

OLTREMARE

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

marchio **OLTRE** contro marchio **OLTREMARE**

Nella specie la comparazione deve essere condotta tra il termine “**OLTRE**” del marchio anteriore e il termine “**OLTREMARE**” del marchio contestato. La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: la categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata del marchio Oltremare è più “settoriale” rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo. La Commissione conclude che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato “**OLTREMARE**” provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore “**OLTRE**” o da imprese economicamente collegate per cui il ricorso è respinto.

TESTO DELLA DECISIONE

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 agosto 2016
Nel procedimento R 765/2015-1

LIFE INTIMO S.R.L. Via Luigi Cadorna, 37 76123 Andria (Bt) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentato da DIMITRI RUSSO S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia contro MIROGLIO FASHION S.R.L. Via Santa Margherita, 23 12051 Alba (Cuneo) Italia Opponente / Resistente rappresentato da JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152, Torino, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 315 003 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 211 298)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda del 10 ottobre 2013, **LIFE INTIMO S.R.L.** (d'ora innanzi, "la richiedente") chiedeva la registrazione come marchio dell'Unione europea del seguente marchio figurativo (con rivendicazione dei seguenti colori: giallo, blu):

per contraddistinguere i seguenti prodotti: Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio n. 216/2013 del 13 novembre 2013. Il 7 febbraio 2014, **MIROGLIO FASHION S.R.L.** (d'ora innanzi, "l'opponente") presentava opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea (d'ora innanzi, "il marchio contestato") e invocava il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, l'opponente adduceva il rischio di confusione con il seguente marchio anteriore: □ Marchio dell'Unione europea n. 7 065 907 (denominativo)

OLTRE

depositato il 14 luglio 2008 e registrato il 11 maggio 2009 per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9 – 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, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori;

Classe 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;

Classe 24 – Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli;

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria; servizi intermediari in affari commerciali relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole,

gioielleria, bigiotteria. 4 L'opposizione era basata sui soli prodotti della Classe 25 del marchio anteriore elencati sub paragrafo 3. 5 In data 27 giugno 2014, l'opponente presentava i motivi della sua opposizione. 6 In data 15 settembre 2014, la richiedente presentava le osservazioni in risposta all'atto d'opposizione. 7 In data 1° dicembre 2014, l'opponente presentava la sua contro-replica. 8 Con decisione del 18 febbraio 2015 (d'ora innanzi, "la decisione impugnata") la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti contestati e ordinava alla richiedente di sopportare l'onore delle spese, fissate in 650 EUR. 9 La motivazione della decisione è, sostanzialmente, la seguente: □ I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. □ I prodotti contestati sono compresi nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" dell'opponente. Pertanto, sono considerati identici. □ Il territorio di riferimento è l'Unione europea. Per motivi di economia procedurale, la divisione di Opposizione incentrerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. □ Il marchio anteriore è un marchio verbale che consiste nella parola "OLTRE". Il marchio contestato è un marchio figurativo composto dalla parola "oltremare" in caratteri blu quasi standard e da una componente figurativa rappresentata da un rettangolo con gli angoli smussati contenente la rappresentazione di un'ancora e un'onda blu su un fondo giallo. □ Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella combinazione di lettere "OLTRE". Essi differiscono, invece, nella combinazione di lettere "mare" e nel elemento grafico incluso nel marchio impugnato, già descritto qui sopra. □ Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "OLTRE" presenti in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "mare" del marchio impugnato che non trovano alcuna coincidenza nel marchio anteriore. □ Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore "OLTRE" sarà percepito nel significato di "più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicemente, più avanti." (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online, <http://www.treccani.it/vocabolario/oltre>). La parte verbale del marchio impugnato 'oltremare' sarà percepita come "oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani" (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online: <http://www.treccani.it/vocabolario/oltremare/J>). La percezione del termine 'mare' in 'oltremare' risulta corroborata dalla rappresentazione grafica di un'ancora e di un'onda blu. Poiché i segni saranno associati a un significato simile in quanto si riferiscono alla parola 'OLTRE', che in 'oltremare' si percepisce anche se con un significato più preciso (qualificando 'mare'), essi sono concettualmente simili. I segni oggetto della comparazione siano simili. □ I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati né chiaramente più distintivi rispetto ad altri né

chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. □ 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 di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. □ I prodotti sono diretti al grande pubblico con un livello di attenzione medio. □ I prodotti sono identici e il livello di attenzione del pubblico è medio. I segni presentano significative somiglianze sotto il profilo fonetico e concettuale, posto che la componente verbale del marchio anteriore "OLTRE" è interamente riprodotta nel marchio contestato, in seno al quale mantiene il suo ruolo distintivo autonomo per il pubblico italiano in grado di capire il suo significato come il significato di "oltremare" (composto dall'addizione di "oltre" e "mare"). □ Deve ammettersi che, per accertare l'esistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dall'elemento comune nel marchio contestato, il pubblico italiano attribuisca altresì al titolare di tale marchio l'origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno anteriore (v. sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594). Pertanto, è altamente probabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno impugnato come il marchio di, inter alia, una nuova linea di prodotti dell'opponente richiamando il mare con la parola "oltremare" insieme agli elementi figurativi (ancora e onda).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Malgrado i due segni presentino delle indubbie differenze sotto il profilo visivo, date dalla maggiore articolazione del marchio contestato e dalla presenza in esso di ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore, occorre tenere a mente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (v. sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Pertanto, i due marchi saranno ricordati dai consumatori con gli elementi verbali di riferimento rispettivamente "OLTRE" e "oltremare". □ Le prime parti verbali dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento verbale 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. Di conseguenza, i primi elementi identici dei marchi in questione devono essere presi in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. □ Il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente i 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, EU:C:1999:323, § 26). □ Debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il

principio d'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/o servizi (e viceversa), la divisione di Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'identità dei prodotti e delle significative analogie riscontrate tra i segni, sussista un rischio di confusione per tutti i prodotti. □ Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione anteriore produce i medesimi effetti in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori possono, pertanto, essere invocati per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei consumatori di una parte dell'Unione europea. Ne consegue che il principio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'Unione perché una domanda di marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. □ Sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico e il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. 10 In data 14 aprile 2015, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione nella sua interezza. In data 11 giugno 2015, la richiedente depositava le argomentazioni a sostegno del ricorso.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE Il 17 agosto 2015, nel termine concessole (spirante il 15 agosto 2015, sabato), l'opponente presentava le sue osservazioni di replica.

Conclusioni e argomenti delle parti

La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: □ **La categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata è più "settoriale" rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo.** □ Da punto di vista visivo, i due marchi presentano una rappresentazione grafica del tutto differente, tanto più laddove si consideri che il segno della richiedente è un marchio figurativo, caratterizzato dalla presenza dei colori tipici del "mondo marino" e dalla raffigurazione di un'ancora ed un'onda blu su sfondo color giallo. □ La differenza grafica e visiva tra i due segni risulta "indubbia" anche a parere della stessa divisione di Opposizione, che evidenzia dettagliatamente come il marchio della richiedente, presenti in realtà una "maggiore articolazione sotto il profilo visivo" ed altresì "ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore". □ Da un punto di vista fonetico, il marchio della richiedente risulta formato da un'unica parola "OLTREMARE", di chiaro ed indubbio riferimento al "mondo marittimo". □ Da un punto di vista concettuale, "la mera somiglianza concettuale può generare confusione ma solo nel caso in cui il marchio anteriore possieda distintività grazie alla notorietà" (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) e ciò non può ritenersi sussistente nel caso di specie. □ È altamente improbabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno della richiedente come una nuova linea di prodotti dell'opponente, richiamando il mare con la parola "oltremare" insieme agli elementi figurativi (ancora e onda). □ Risulta non pertinente il riferimento alla sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, in quanto in tale pronuncia la Corte si è espressa sul

particolare caso in cui un marchio anteriore complesso, che contiene la denominazione dell'impresa, mantiene una posizione distintiva autonoma, pur senza costituirne l'elemento dominante. Ma tale pronuncia della Corte non può essere afferibile alla questione che ci occupa, sia perché l'elemento verbale "oltre" non ha alcuna posizione distintiva autonoma all'interno del marchio "oltremare", sia in quanto non coincide di certo con la denominazione di una impresa.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

È difficile pensare che il consumatore non dedichi alla scelta e successivo acquisto il tempo sufficiente a valutare le caratteristiche del prodotto, il tessuto, la qualità e, per logica conseguenza, il fabbricante e la marca. Perciò è ragionevole ascrivere al consumatore del territorio di riferimento un grado di attenzione e una capacità di discernimento superiore alla media. □ I marchi in questione sono concettualmente simili solo nella misura in cui entrambi contengono il termine "oltre", che nella lingua italiana è una preposizione che significa "di là, al di là". Tale parola è largamente utilizzata nel linguaggio corrente della lingua italiana ed è piuttosto usuale, risultando pertanto poco distintiva. Di conseguenza, la presenza nel segno contestato dell'ulteriore concetto legato alla parola "mare" (peraltro richiamato nell'elemento figurativo) è sufficiente a neutralizzare detta somiglianza concettuale tra i segni legata al termine "oltre". □ D'altra parte, per il pubblico europeo di riferimento che non conosce la lingua italiana e pertanto non sarà in grado di percepire la differenza concettuale tra i due marchi in questione, è più probabile che la parola venga memorizzata dal consumatore in funzione del suono che produce e dell'aspetto che presenta. □ Attese le marcate differenze visive e fonetiche tra i marchi in questione e tenuto conto del livello di attenzione che caratterizza il consumatore di riferimento dei prodotti in questione, che è superiore alla media trattandosi di prodotti scelti con particolare attenzione, non sussiste alcun rischio che il consumatore possa confondere o anche stabilire una correlazione commerciale tra i due marchi. L'opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso e di confermare integralmente la decisione impugnata in virtù delle seguenti argomentazioni: □ La richiedente non contesta (anzi ammette) che i prodotti rispettivamente protetti e rivendicati dal marchio anteriore e dal marchio contestato sono identici. □ La richiedente sottolinea la rilevanza della totale identità fra i prodotti nella valutazione del rischio di confusione. Comunque, un eventuale tenue grado di somiglianza fra i marchi deve essere considerato compensato da un elevato grado di somiglianza (nel caso di specie, di assoluta identità) fra i prodotti. □ Il marchio anteriore è integralmente ricompreso nel marchio contestato e il carattere distintivo del termine "MARE" (e di conseguenza anche dell'elemento figurativo raffigurante un'ancora) è limitatissimo. Infatti, il significato di tale termine sarà percepito dal consumatore di riferimento, quantomeno in Italia, come descrittivo, poiché è di uso comune, nel settore dell'abbigliamento, definire come "linea mare" o, più semplicemente "mare" i prodotti o le collezioni di prodotti destinati ad un utilizzo "marino" e, per estensione, ad un utilizzo durante la stagione estiva. □ A tal riguardo, sussiste un elevato numero di marchi, a nome di diversi titolari, nella classe 25, tutti caratterizzati dalla presenza, al proprio interno,

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

del termine "MARE" (v. documentazione depositata in sede di opposizione). □ Il marchio anteriore "OLTRE" è dotato di un forte carattere distintivo, posto che il termine "OLTRE" non ha alcuna attinenza concettuale in relazione ai prodotti d'abbigliamento rivendicati, né può essere considerato descrittivo di una qualche caratteristica o destinazione di tali prodotti. □ A fronte, anche, dell'elemento figurativo che richiama il concetto del mare, risulta che, quantomeno per il consumatore di lingua italiana, il marchio contestato verrebbe automaticamente considerato come una "declinazione" del marchio "OLTRE" dell'opponente, destinata appunto a contraddistinguere una linea di prodotti di abbigliamento e abbigliamento intimo con caratteristiche "marine" o "estive".

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 del REMC ed è, pertanto, ammissibile. Il ricorso, tuttavia, è infondato e dev'essere respinto. La decisione con la quale la divisione di Opposizione ha respinto la domanda di registrazione in ragione della sussistenza di un rischio di confusione, a mente dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, tra il marchio contestato e il marchio anteriore è corretta e dev'essere confermata per le motivazioni delineate nel prosieguo.

Rischio di confusione 16 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33 e giurisprudenza ivi citata).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti

(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). Si deve, altresì, rilevare che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; e, per analogia, 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). 20 Ai fini di tale valutazione globale occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28).

Territorio e pubblico di riferimento 21 Ai fini dell'analisi del rischio di confusione, occorre individuare il territorio e il pubblico rilevanti alla luce dell'estensione territoriale e merceologica del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione. Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea la cui protezione, quindi, si estende all'insieme dell'Unione. Ne consegue che è d'uopo prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore (dei prodotti di cui trattasi) dell'Unione. Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell'Unione. Da ciò consegue che il principio sancito all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente, per rifiutare la registrazione di un marchio, che un impedimento assoluto alla registrazione esista solo in una parte dell'Unione, cioè anche in un solo Stato Membro, si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76). La divisione di Opposizione ha circoscritto la comparazione dei segni alla parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. La Commissione condivide e aderisce anch'essa a tale approccio. 24 Nella specie, tanto il marchio anteriore che il marchio contestato proteggono prodotti della classe, i quali sono da intendersi prodotti di consumo corrente 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

e destinanti al consumatore medio mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, come confermato da consolidata giurisprudenza (v., ex pluribus, 07/10/2015, T-227/14, Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). A tal riguardo, la Commissione non condivide l'argomentazione addotta dalla richiedente in merito ad un supposto livello di attenzione superiore alla media in quanto prodotti destinati a creare o migliorare l'immagine e il look del loro fruitore. Si tratta di ipotesi più volte espressamente confutata dal

Tribunale (20/10/2009, T-307/08, 4 OUT Living, EU:T:2009:409, § 21; 22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 24) e che, nella specie, la richiedente non ha supportato da alcuna evidenza. Comparazione dei prodotti 25 I prodotti da comparare sono i seguenti:

Class 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, culotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste.

Come correttamente concluso dalla divisione di Opposizione, tutti i prodotti contestati rientrano nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" del marchio anteriore. A tal riguardo, la Commissione conviene con la richiedente che l'"abbigliamento intimo" costituisce uno specifico segmento dell'"abbigliamento" lato sensu inteso, ma ciò non implica che lo stesso presenti caratteristiche che possano farlo ritenere dissimile rispetto ad altri articoli di abbigliamento. 27 Atteso che, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore ricomprendono i prodotti oggetto del marchio richiesto, tali prodotti sono considerati identici (inter alia, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33), ne consegue che i prodotti contestati sono identici ai prodotti del marchio anteriore (come d'altronde riconosciuto dalla stessa richiedente avanti la divisione di Opposizione, con memoria del 15 settembre 2014).

Comparazione dei segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, occorre rilevare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Ciò potrebbe verificarsi, segnatamente, quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di detto marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). 30 In considerazione dell'incidenza della questione relativa all'elemento dominante sulla valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, occorre esaminare tale argomento prima di procedere al confronto dei segni (17/02/2011, T-10/09, Fl-Live, EU:T:2011:45,

§ 37). Di conseguenza, occorre procedere al raffronto dei marchi in esame identificando anzitutto per il marchio anteriore e, successivamente, per il marchio richiesto, i loro eventuali elementi dominanti o trascurabili (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57). 31 I segni da comparare sono i seguenti:

OLTRE

Marchio anteriore Marchio contestato

Il marchio anteriore è un marchio verbale costituito dalla parola "OLTRE".

Il marchio contestato è un marchio complesso composto della parola "OLTREMARE" scritta in caratteri quasi standard minuscoli e di colore blu, a sinistra della quale è posizionato un elemento figurativo rettangolare aventi gli angoli smussati – con sfondo in gran parte giallo e, per una minore sezione curvilinea nella parte inferiore, blu – contenente una ancora stilizzata blu.

Elementi distintivi e dominanti Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, le qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, confermata da 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Per la valutazione del carattere distintivo di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore idoneità di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. In tale contesto vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche dell'elemento di cui trattasi per accertare se esso sia o meno privo di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, il marchio anteriore consiste in un unico elemento denominativo privo di alcuna stilizzazione grafica di talché lo stesso non presenta alcun elemento che possa catturare maggiormente l'attenzione del consumatore. Lo stesso non presenta neppure elementi o componenti maggiormente distintivi, posto che la parola di cui si compone ha un significato compiuto ("più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicem., più avanti; di là da un luogo determinato: o. il fiume, o. il mare", Dizionario della Lingua italiana Treccani) che non ha alcuna aderenza concettuale specifica con i prodotti contraddistinti. Per quanto concerne **il marchio contestato**, lo stesso è costituito da un elemento denominativo, la parola "**OLTREMARE**", e un elemento iconico che richiama i concetti di mare (la sezione blu), ancora (la relativa riproduzione) e sole (il giallo dello sfondo). La Commissione ritiene che l'elemento figurativo presenti un impatto distintivo minore rispetto all'elemento verbale, posto che lo stesso si limita a richiamare il contenuto semantico veicolato dalla parola "OLTREMARE". Tale termine, infatti, nella

lingua italiana, sarà percepito nell'accezione di "oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani, che riguarda prodotti, manufatti, attività di paesi d'oltremare; colore azzurro intenso, anche in funzione di agg., spec. per qualificare una particolare sfumatura di colore in espressioni quali azzurro, blu, verde oltremare" (v. Dizionario della Lingua italiana Treccani) o quale giustapposizione dell'avverbio "OLTRE" (v. significato indicata al paragrafo 36) alla parola "MARE" ("la parte della superficie terrestre coperta d'acqua (ad eccezione delle acque continentali: laghi, fiumi, ecc.), e quindi, in generale, il complesso delle acque salate che circondano i continenti e le isole, oppure una parte qualsiasi di tale complesso", Dizionario della Lingua italiana Treccani). Ne consegue che gli elementi iconici di cui al marchio contestato non faranno altro che corroborare il richiamo al mare contenuto nella componente verbale. A tal riguardo, posto che i prodotti contestati sono vari articoli di abbigliamento, non può escludersi che il consumatore di riferimento percepisca l'associazione al concetto di mare come descrittiva della specifica linea di prodotti dedicata al mare o più genericamente estiva (per design, tessuti prescelti, ecc.). In questo contesto, occorre, altresì, ricordare il principio secondo il quale, se un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono in genere più distintivi rispetto ai secondi, perché il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti/servizi contraddistinti citando il nome che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 54, e giurisprudenza ivi menzionata).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Ne consegue che, in seno al marchio contestato, l'elemento dominante e maggiormente distintivo è rappresentato dalla componente denominativa "OLTREMARE", benché l'elemento figurativo non possa considerarsi trascurabile. Comparazione. Per quanto attiene alla comparazione dei due marchi sul piano visivo, cade rilevare, preliminarmente, che nulla osta a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, "dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva" (04/05/2005, T-359/02, Star TV, EU:T:2005:156, § 51). Nella specie, i marchi in conflitto condividono l'elemento "OLTRE", mentre differiscono per gli ulteriori elementi del marchio contestato, quali la componente "MARE" di cui alla parola "OLTREMARE", la stilizzazione grafico-cromatica di tale parola e l'elemento figurativo. La stilizzazione e colorazione della parola "OLTREMARE" hanno un impatto decisamente ancillare, posto che i caratteri utilizzati sono quasi standard, non inficiano la chiara leggibilità del termine e non risultano avere un impatto di significativo momento nella percezione visiva della parola in quanto tale. L'elemento figurativo crea una certa differenziazione, malgrado il suo perspicuo richiamo al concetto trasmesso dall'elemento verbale ne ridurrà, agli occhi dei consumatori, il ruolo autonomo rispetto a tale termine. Per quanto riguarda la componente verbale, la stessa presenta la componente "OLTRE-" posta nella parte iniziale e identica all'intero marchio anteriore e si differenzia per le quattro lettere poste in posizione successiva. Orbene, a tal proposito, è principio consolidato che la parte iniziale delle componenti denominative è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l'attenzione del

consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata). 43 Peraltro, occorre considerare che il fatto che il marchio anteriore sia interamente compreso nel marchio contestato implica che i segni in conflitto presentino una certa somiglianza sul piano visivo (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 46, 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 21; più recentemente, 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 99). 44 Pertanto, malgrado la presenza della componente figurativa, degli elementi grafico-cromatici e delle lettere “-MARE” nel solo marchio contestato, che non sono trascurabili nell’impressione complessiva prodotta dai marchi de quibus, dette differenze non sono tuttavia sufficienti a neutralizzare la somiglianza visiva creata dalla coincidenza dell’elemento “OLTRE”. 45 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza visiva. 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

In relazione alla comparazione fonetica, occorre rilevare che la riproduzione fonetica di un segno complesso corrisponde a quella di tutte le sue componenti denominative, indipendentemente dalle loro specificità grafiche, che ricadono piuttosto nell’analisi del segno sul piano visivo (25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 42; T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 104). 47 **Nella specie, pertanto, la comparazione deve essere condotta tra il termine “OLTRE” del marchio anteriore e il termine “OLTREMARE” del marchio contestato.** È di perspicua evidenza che i due termini coincidono nella parte “OLTRE”, che rappresenta la parte iniziale della componente dominante e maggiormente distintiva del marchio contestato. A tal proposito, è principio consolidato che il suono della parte iniziale di un marchio verbale è più importante in virtù del suo maggior impatto su colui che percepisce il marchio foneticamente (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 72). 48 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza fonetica. 49 Dal punto di vista concettuale, tenuto conto dell’analisi semantica condotta supra (v. paragrafi 36 e 37) e in virtù dell’identità della componente “OLTRE” in seno all’elemento denominativo “OLTREMARE” del marchio contestato, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirà un nesso concettuale tra i due segni derivante dal comune richiamo al concetto di “al di là di qualcosa”. 50 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza concettuale. Distintività del marchio anteriore

Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20). Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente i fattori che possano dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti

o servizi da quelli di altre imprese (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni di categoria (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Il carattere distintivo del marchio anteriore, e in particolare la sua notorietà, costituisce quindi un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione. 55 Nella specie, l'opponente non ha rivendicato un carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore azionato, in virtù dell'uso protratto nel tempo. Come già detto (v. paragrafo 36), il marchio anteriore risulta dotato di un gradiente di capacità distintiva intrinseco per i prodotti contraddistinti medio, atteso che il termine "OLTRE" non presenta alcuna aderenza concettuale rispetto ad articoli di abbigliamento. Valutazione complessiva 56 Nella specie, dall'analisi condotta risulta che i prodotti contestati sono identici rispetto ai prodotti rilevanti del marchio anteriore e che i segni presentano somiglianze visive, fonetiche e concettuali in grado medio, dovute in particolare alla presenza in seno al marchio contestato dell'intero marchio anteriore "OLTRE", che costituisce l'elemento maggiormente distintivo e dominante del segno contestato. 57 Occorre, altresì, tenere in debito conto il principio d'interdipendenza dei fattori sopra citato e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella memoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, **la Commissione conclude, concordemente alla decisione impugnata, che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato "OLTREMARE" provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore "OLTRE" o da imprese economicamente collegate, anche in virtù del livello di attenzione medio che il pubblico è suscettibile di prestare nell'acquisto dei prodotti in questione. A tal proposito, la Commissione conviene con la decisione impugnata che il termine "OLTRE" mantiene una posizione distintiva autonoma in seno la marchio contestato. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha, infatti, acclarato che non può escludersi che un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). La circostanza che il segno composto**

successivo possa includere la denominazione dell'impresa del terzo, come nel rinvio pregiudiziale de quo che ha portato la Corte ad enunciare il suddetto 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

principio, non inficia l'applicabilità dello stesso alla fattispecie che qui ci occupa. A tal proposito, merita, altresì, osservare che nel settore dell'abbigliamento è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è altresì usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51 e giurisprudenza ivi citata; più recentemente, 30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 78 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, il contenuto concettuale del marchio contestato può rafforzare la sua percezione, da parte del consumatore di lingua italiana, come marchio secondario del marchio anteriore "OLTRE". La chiara percezione da parte del consumatore italofono della componente "OLTREMARE" come composta dai termini "OLTRE" e "MARE", termine quest'ultimo atto ad evocare l'idea di capi di abbigliamento "marittimi", potrebbe portare il consumatore di riferimento a identificare il marchio contestato come un marchio secondario del marchio anteriore. Pertanto, non è escluso che il consumatore percepisca il marchio richiesto come una speciale linea di produzione proveniente dall'impresa titolare del marchio anteriore. 61 Pertanto, sussiste il rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE tra il marchio contestato e il marchio anteriore per tutti prodotti contestati per il pubblico di riferimento di lingua italiana. Ne consegue che, a mente di quanto indicato al paragrafo 23, la percezione del pubblico non italofono, addotta dalla richiedente, risulta irrilevante. 62 In virtù di quanto sopra, la decisione contestata è confermata e il ricorso respinto. Spese 63 La richiedente, quale parte soccombente nel procedimento di ricorso, è tenuta a rifondere all'opponente le spese sostenute per la rappresentanza professionale per il procedimento di ricorso, che ammontano a 550 EUR (articolo 85, RMUE). Tale importo, sommato a quanto già previsto dalla decisione contestata, pari a 650 EUR, implica che la richiedente debba rifondere all'opponente la somma complessiva di 1 200 EUR.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente è tenuta a rifondere all'opponente la somma di 1 200 EUR, comprensiva delle spese sostenute nel procedimento di ricorso e delle tasse e spese sostenute nel procedimento di opposizione.