

ONYX SEGUROS contro ONIX ASIGURARI SA – Prima Commissione di ricorso 20.07.2017



ONYX SEGUROS contro ONIX ASIGURARI SA – Prima Commissione di ricorso 20.07.2017

Entrambi i segni sono figurativi. Il marchio anteriore consiste in una forma ovale irregolare di colore nero, al cui interno è inserita la combinazione di caratteri "ONYX SEGUROS". Occorre rilevare che il termine "ONYX", riprodotto in caratteri minuscoli bianchi, presenta le lettere "O" e "X" in una forma stilizzata, con linee nere al proprio interno. Il termine "SEGUROS", realizzato con lettere minuscole di colore bianco e una dimensione sensibilmente inferiore rispetto a "ONYX", è collocato al di sotto della lettera "X".

Il segno contestato è composto dal termine "ONIX" realizzato con lettere maiuscole di colore giallo scuro. Al di sotto di questo elemento è collocato il termine "ASIGURĂRI" realizzato con lettere maiuscole di colore nero grandi circa la metà rispetto alle lettere che compongono il termine "ONIX". Il marchio è completato da un elemento figurativo di forma romboidale composto al suo interno da quattro rombi, di cui quelli in alto e a sinistra di colore nero, mentre quelli in basso e a destra di colore giallo scuro.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento "ONYX" nel segno anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. – Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua spagnola il concetto di "onice", dal latino "onyx", con il significato di agata di vari colori. – L'elemento "SEGUROS" del segno anteriore sarà associato al concetto di assicurazioni, questo elemento è non distintivo per i servizi di cui alla classe 36. Inoltre, l'elemento "ASIGURĂRI" del segno contestato sarà associato all'idea di "asegurar", nel senso di "assicurare". Questo elemento è debole per i servizi di assicurazione di cui si discute.

Nel settore commerciale designato ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) è frequente e usuale che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi(no) marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividano con questo un elemento distintivo comune, per

distinguere differenti linee di servizi. Inoltre, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini "SEGUROS", per il marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", per il segno contestato, la Commissione ritiene che possa sussistere un rischio di associazione tra i due marchi. In particolare, il fatto che il termine "ASIGURĂRI" appartenga a una lingua straniera, non osta a che il pubblico di riferimento possa ritenere che il marchio contestato costituisca un nuovo marchio dell'opponente, utilizzato per contraddistinguere prodotti assicurativi rivolti a un mercato straniero.

Con decisione dell'11 maggio 2016 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione di Opposizione ravvisava quanto segue: – Servizi quali "servizi assicurativi" sono identicamente contenuti in entrambe le liste dei servizi protetti dai marchi in disputa.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 20 luglio 2017

Nel procedimento R 1104/2016-1

ONIX ASIGURARI S.A. Str. Promoroaca, n. 8-10, corp B, etaj 1 014013 Bucarest Romania

Richiedente / ricorrente rappresentato da Riccardo Ciullo, Calle Aribau, 175, Pral. 1º B, 08036 Barcellona, Spagna

contro

MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Ave. Diagonal, 543 08029 Barcellona Spagna

Opponente / resistente rappresentato da Oficina Ponti, SLP, Consell de Cent, 322, 08007, Barcellona, Spagna

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 408 162 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 662 441)

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 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 5 marzo 2014, ONIX ASIGURARI SA ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo: Con riferimento al seguente elenco di servizi: Classe 36 – Servizi assicurativi. La richiedente rivendicava i colori giallo e nero.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 31 luglio 2014.

3 In data 17 settembre 2014, MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio per tutti i servizi suesposti.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sul seguente marchio anteriore: Marchio spagnolo n. 3 013 502, "ONYX SEGUROS", depositato il 16 gennaio 2012 e registrato il 25 aprile 2012, per, inter alia, i seguenti servizi: Classe 36 – Servizi assicurativi e riassicurazioni.

6 Con decisione dell'11 maggio 2016 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione di Opposizione ravvisava quanto segue: – Servizi quali "servizi assicurativi" sono identicamente contenuti in entrambe le liste dei servizi protetti dai marchi in disputa. – Nel presente caso, i servizi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. – Dato che il marchio anteriore è un marchio spagnolo, il territorio di riferimento è la Spagna. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĀRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 2 – Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento "ONYX" nel segno anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. – Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua spagnola il concetto di "onice", dal latino "onyx", con il significato di agata di vari colori. – L'elemento "SEGUROS" del segno anteriore sarà associato al concetto di assicurazioni, questo elemento è non distintivo per i servizi di cui alla classe 36. Inoltre, l'elemento "ASIGURĀRI" del segno contestato sarà associato all'idea di "asegurar", nel senso di "assicurare". Questo elemento è debole per i servizi di assicurazione di cui si discute. – Visivamente, i segni coincidono nella forma generale delle lettere "o" ed "x" dei termini "ONIX" e "ONYX". Vi è poi una somiglianza tra le seconde lettere "N", minuscola nel caso del marchio anteriore e maiuscola nel marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere e termini e negli elementi grafici che li contraddistinguono. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali, quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono i termini "ONIX" e "ONYX", che saranno pronunciate in modo identico. La pronuncia differisce nel suono delle lettere del termine "SEGUROS" del marchio anteriore e "ASIGURĀRI" del marchio contestato, che sono rispettivamente un elemento non distintivo e debole dei marchi. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili. – Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "ONIX" e "ONYX" come aventi il medesimo significato. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali dei marchi, i quali sono un elemento non distintivo "SEGUROS" e un elemento debole "ASIGURĀRI", essi sono identici dal punto di vista concettuale. – L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il

marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. – Nel presente caso, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo. – I marchi coincidono nei termini “ONIX” e “ONYX”, identici dal punto di vista fonetico e concettuale. Gli elementi aggiuntivi di entrambi i marchi sono in un caso un elemento non distintivo e, nel caso del marchio contestato, un elemento debole. Inoltre, l’elemento denominativo del segno 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 3 ha un impatto più forte sul consumatore rispetto agli ulteriori elementi figurativi. – Di conseguenza, l’opposizione deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio contestato dev’essere respinto per tutti i servizi contestati.

7 In data 16 giugno 2016 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 29 agosto 2016.

8 In data 13 settembre 2016, il ricorrente presentava richiesta di limitazione dei servizi di cui alla classe 36 del marchio contestato come segue: Classe 36: Servizi assicurativi del settore finanziario, in particolare garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie di assicurazione per il periodo di manutenzione del contratto (MAINTENANCE BOND)

9 Con comunicazione del 30 settembre 2016, l’Ufficio comunicava che la richiesta di restrizione sarebbe stata esaminata a conclusione del procedimento scritto.

10 In data 28 ottobre 2016, l’opponente richiedeva una proroga del termine per depositare le proprie osservazioni. L’Ufficio fissava un nuovo termine il 16 novembre 2016.

11 Nelle sue osservazioni in risposta, ricevute dall’Ufficio in data 15 novembre 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso. Conclusioni e argomenti delle parti

12 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – La divisione di Opposizione ha commesso un errore nel valutare il caso di specie, dovendosi ritenere escluso un rischio di confusione. – Visivamente, la lettera “X” del marchio contestato è totalmente integrata nella figura del rombo, facendone un tutt’uno visivo, mentre la lettera “X” del marchio anteriore presenta un’estrema stilizzazione che la rende quasi irriconoscibile. Tale integrazione dell’elemento romboidale alla destra della lettera “X” del marchio della richiedente è stata totalmente ignorata nella decisione impugnata. Stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla lettera “O”. – Concettualmente, “ONIX” e “ONYX” devono considerarsi termini del tutto fantasiosi. Non è ragionevole dedurre che il consumatore spagnolo del settore assicurativo abbia nozioni di mineralogia e

possa conoscere il significato esatto di "onice" e la sua origine latina. Considerando, per di più, che la lingua latina non fa più parte delle lingue parlate in Europa. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 4 – Con riferimento ai termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI", occorre considerare come il consumatore spagnolo non sia a conoscenza della lingua rumena e non possa attribuire alcun significato alla parola "ASIGURĂRI", nemmeno tale parola può creare una seppur minima relazione con il termine "SEGUROS". La loro struttura sintattica è totalmente differente con riferimento al numero di sillabe, lettere elementi iniziali e finali. Per tali motivi, la parola "ASIGURĂRI" sarà percepita come un termine di fantasia dal pubblico spagnolo di riferimento. – Foneticamente, poiché i termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI" contengono più lettere dei termini principali "ONIX" e "ONYX", i primi presentano un impatto fonetico importante, tale da compensare la coincidenza fonetica dei secondi. – I servizi presenti nella descrizione del marchio opponente sono "servizi di assicurazione e riassicurazione". Tali servizi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), andrebbero interpretati come quei servizi coperti in maniera chiara e univoca dal significato letterale della descrizione, ossia assicurazioni comuni come quelle effettivamente offerte dall'opponente (assicurazione auto e per la casa). – Alla luce della limitazione, i servizi offerti dalla richiedente sono molto specifici e chiaramente fuori dalla copertura generale del marchio opponente. – Il consumatore di riferimento, soprattutto quello dei prodotti assicurativi richiesti dalla richiedente, è un consumatore particolarmente sofisticato, con un livello di attenzione medio/alto. Trattandosi di prodotti assicurativi volti a soddisfare le esigenze dei rappresentanti legali delle società commerciali che partecipano a gare pubbliche. Ne consegue che i marchi in questione sono sufficientemente diversi anche dal punto di vista dei servizi a confronto. – Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i marchi misti devono essere confrontati nel loro complesso e non solo facendo riferimento agli elementi dominanti, soprattutto quando gli elementi secondari hanno un peso importante e sono perfettamente percepibili dal consumatore, non evocando concetti simili. – Considerare il termine "ASIGURĂRI" come elemento debole, in quanto avente un significato chiaro per il pubblico spagnolo, equivarrebbe a considerare qualsiasi parola di fantasia (o di lingua differente da quella del consumatore di riferimento) che presenti qualche assonanza con un termine descrittivo, anch'essa descrittiva o comunque debole. 13 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Nonostante la richiesta di limitazione, i servizi tutelati dal marchio contestato sono da considerarsi identici, o comunque altamente simili, a quelli tutelati dal marchio anteriore. I servizi assicurativi sono da 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 5 considerarsi complementari rispetto a quelli forniti dalle banche o da istituti finanziari. Di conseguenza i consumatori potrebbero facilmente ritenere che servizi assicurativi in generale e servizi assicurativi del settore finanziario provengano dalla stessa impresa. – Le differenze sul piano figurativo hanno scarsa importanza, in quanto gli elementi denominativi, e la pronuncia degli stessi, rappresentano l'elemento più rilevante della comparazione, dal momento che i marchi ad oggetto vengono richiesti nel mercato oralmente. – Entrambi i marchi mettono in evidenza i

termini "ONIX" e "ONYX", consolidando la predominanza degli stessi e caricandoli di una chiara attrazione visuale agli occhi del consumatore, rispetto agli altri elementi di carattere secondario e di difficile percezione. – Un confronto globale dei marchi consente di osservare che questi presentano evidenti somiglianze fonetiche e visuali, rilevanti per quanto riguarda i termini "ONIX" e "ONYX", che sono gli elementi maggiormente distintivi, mentre gli altri termini sono meno rilevanti in relazione ai servizi protetti. – Generalmente il consumatore tende ad abbreviare i marchi ed è solito utilizzare il termine più personalizzato e caratterizzante, in questo caso "ONIX" o "ONYX". Poiché la sua memoria selettiva conserva ciò che è rilevante, ignorando i dettagli accessori e secondari, così come i termini banali, deboli o descrittivi.

Motivazione

14 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

15 Tuttavia il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte a continuazione. Sull'istanza di limitazione

16 In primo luogo, la Commissione osserva che la richiedente ha presentato un'istanza di limitazione della lista dei servizi oggetto della domanda a "servizi assicurativi del settore finanziario, in particolare garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie di assicurazione per il periodo di manutenzione del contratto (MAINTENANCE BOND)", della classe 36.

17 Al riguardo, si ricorda che, in linea con quanto statuito dall'articolo 43, paragrafo 1, RMUE, la richiedente ha la facoltà di proporre innanzi alla Commissione una limitazione dei servizi oggetto della domanda. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 6

18 La Commissione accoglie la proposta di limitazione di cui al paragrafo precedente.

19 Tuttavia, la Commissione rileva che l'espressione "in particolare" si limita a fornire un esempio dei servizi richiesti. Trattasi di un'espressione volta a far risaltare l'importanza di alcuni servizi ma che non restringe in alcun modo l'elenco.

20 Pertanto, la Commissione interpreterà la domanda come comprendente qualsiasi tipo di "servizi assicurativi del settore finanziario", comprese le "garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie di assicurazione per il periodo di manutenzione del contratto (MAINTENANCE BOND)". Rischio di confusione 21 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.

22 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

23 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 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).

24 L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo "considerando" del RMUE, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

25 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25). Pubblico di riferimento 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 7

26 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il territorio rilevante è costituito dalla Spagna, poiché il diritto anteriore su cui è stata fondata l'opposizione è una registrazione di marchio spagnolo. 27 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Al riguardo, occorre tener conto del fatto 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 mantenuto nella memoria.

28 Nel caso in esame, i servizi contestati sono diretti sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore finanziario. Dal momento che alcuni servizi, soprattutto quelli legati al settore finanziario, possono avere conseguenze economiche importanti, il livello di attenzione del consumatore varierà tra medio e alto in relazione ai suddetti servizi.

29 In ogni caso, anche volendo ammettere che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto, è doveroso ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando il pubblico di riferimento include gruppi di consumatori con un differente livello di attenzione, per la valutazione del rischio di confusione è necessario tenere in considerazione la porzione del pubblico caratterizzata dal minor livello di attenzione (15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 25). Comparazione dei servizi

30 Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita. È necessario stabilire se il pubblico possa ritenere che essi provengono dalla medesima impresa (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

31 La Commissione considera che, nel caso in esame, i servizi di cui alla classe 36 del marchio anteriore ("servizi assicurativi e riassicurazioni") comprendono integralmente i servizi contestati. Dal momento che i servizi del marchio anteriore includono una categoria ampia tale da comprendere integralmente i servizi del marchio impugnato, tali servizi sono da considerarsi identici (v. sentenza del 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

32 In particolare, si rileva che la limitazione operata dalla richiedente risulta essere insufficiente per evitare l'identità dei servizi in questione. Si rammenta che l'espressione "in particolare" si limita a fornire un esempio dei servizi richiesti, senza alcun valore escludente. Conseguentemente, la Commissione non può escludere che il marchio opponente, così come registrato, sia usato anche per "servizi assicurativi del settore finanziario", in generale. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 8 33 La Commissione non concorda con l'argomentazione della richiedente, secondo cui i "servizi di assicurazione e riassicurazione", alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), andrebbero interpretati come assicurazioni comuni ossia assicurazione auto e per la casa.

34 Tale interpretazione non appare corretta. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 5, RMUE, se si utilizzano termini generali o indicazioni generali dei titoli delle classi, questi saranno interpretati come comprendenti tutti i prodotti e/o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. La Commissione ritiene che i "servizi di assicurazione del settore finanziario" debbano essere considerati come facenti parte della più ampia categoria dei servizi assicurativi, dal momento che rientrano nel significato letterale dell'indicazione. Comparazione dei segni 35 Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare,

dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). 36 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).

37 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, §50 e giurisprudenza ivi citata).

38 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e 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).

39 I segni da porre a confronto sono i seguenti: 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 9 marchio anteriore segno contestato

40 Entrambi i segni sono figurativi. Il marchio anteriore consiste in una forma ovale irregolare di colore nero, al cui interno è inserita la combinazione di caratteri "ONYX SEGUROS". Occorre rilevare che il termine "ONYX", riprodotto in caratteri minuscoli bianchi, presenta le lettere "O" e "X" in una forma stilizzata, con linee nere al proprio interno. Il termine "SEGUROS", realizzato con lettere minuscole di colore bianco e una dimensione sensibilmente inferiore rispetto a "ONYX", è collocato al di sotto della lettera "X".

41 Il segno contestato è composto dal termine "ONIX" realizzato con lettere maiuscole di colore giallo scuro. Al di sotto di questo elemento è collocato il termine "ASIGURĂRI" realizzato con lettere maiuscole di colore nero grandi circa la metà rispetto alle lettere che compongono il termine "ONIX". Il marchio è completato da un elemento figurativo di forma romboidale composto al suo interno da quattro rombi, di cui quelli in alto e a sinistra di colore nero, mentre quelli in basso e a destra di colore giallo scuro. 42 Con riferimento al carattere distintivo del marchio anteriore, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che questo possieda un carattere distintivo intrinseco normale. Infatti, per la parte del pubblico

considerata il significato convogliato da detta espressione non possiede connotazione descrittiva alcuna, relativamente ai servizi in oggetto, nonostante la presenza di un elemento non distintivo ("SEGUROS").

43 Con riferimento ai termini "SEGUROS", del marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", del marchio contestato, la Commissione ritiene che tali termini abbiano un grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo, in quanto descrittivi o tutt'al più allusivi dei servizi di cui alla classe 36, per cui il marchio è stato registrato. Con riferimento a "ASIGURĂRI", nonostante si tratti di un termine appartenente alla lingua rumena, la Commissione ritiene che questo sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento in relazione ai servizi del marchio contestato, in ragione della prossimità linguistica con l'equivalente spagnolo "asegurar".

44 Sotto l'aspetto visivo, entrambi i segni sono caratterizzati da un elemento di quattro caratteri di cui tre coincidenti (ovverosia le lettere "O", "N" e "X"), oltre a un altro elemento caratterizzato da un maggior numero di caratteri, posizionato 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 10 al di sotto del primo elemento e di dimensioni inferiori ("SEGUROS" per il marchio anteriore e "ASIGURĂRI" per il segno contestato). I segni differiscono con riferimento alle restanti lettere e con riferimento agli elementi grafici che li contraddistinguono.

45 Innanzitutto, è principio consolidato in giurisprudenza 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). Inoltre, la componente figurativa del segno è direttamente e intrinsecamente legata all'elemento verbale e non possiede particolare originalità e forza caratterizzante (v., per analogia, 09/02/2017, T-82/16, TRIPLE EVOLUTION (fig.) / Evolution, EU:T:2017:66, § 38).

46 La Commissione non concorda con quanto affermato dalla richiedente, secondo cui la lettera "X" del marchio contestato sarebbe totalmente integrata nella figura del rombo, mentre la lettera "X" del marchio anteriore presenterebbe una stilizzazione tale da renderla irriconoscibile. Innanzitutto, la Commissione nota che la lettera "X" del marchio contestato non è integrata nella figura del rombo, ma chiaramente distinta rispetto a quest'ultima. In particolare, la Commissione osserva la sussistenza di un contrasto tra il colore giallo scuro della "X" e i due rombi (quelli in alto e quello a sinistra) di colore nero, a essa adiacenti. Parimenti, la lettera "X" del marchio anteriore, realizzata di colore bianco su sfondo nero, rimane chiaramente riconoscibile, nonostante la stilizzazione.

47 Stesse osservazioni possono essere effettuate in relazione alle lettere "O" dei marchi in questione, risultando anch'esse chiaramente riconoscibili. Si rileva in tal senso che la stilizzazione della lettera "O" nel marchio anteriore permette di identificarla chiaramente in rapporto con lo sfondo nero. Allo stesso modo la lettera "O" del segno contestato appare chiaramente visibile e non risulta adiacente ad alcun elemento figurativo.

48 Inoltre, la rappresentazione grafica del segno contestato risulta essere meno distintiva rispetto al termine "ONIX", rispetto al quale essa ha una funzione più che altro decorativa. Giova ricordare, al riguardo, che quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, 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 (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Nella fattispecie, la rappresentazione grafica del segno contestato non è tale da costituire un'eccezione a tale principio.

49 Tenuto conto di quanto sopra, sotto il profilo visivo, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che i segni sono simili in ridotta misura, data la differenza in alcune lettere e termini che li compongono.

50 Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili nella misura in cui la loro pronuncia coincide nel suono delle lettere "ONYX" e "ONIX" corrispondenti al primo degli elementi costituenti il marchio anteriore e il segno contestato. Infatti, i segni in esame non differiscono nella pronuncia delle lettere "Y" e "I". 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 11

51 Con riferimento alla lettera "Ă", compresa nel termine "ASIGURĂRI" del marchio contestato, la Commissione considera che questa lettera non alteri l'impressione fonetica generale per il pubblico di riferimento, stante che la lingua spagnola non possiede tale lettera nel suo alfabeto (v. per analogia 13/07/2011, T-88/10, Glănsa, EU:T:2011:368, § 40). Ne consegue che il pubblico di riferimento pronuncerà gli ulteriori elementi dei segni in esame come "seguros", per il marchio anteriore, e "asigurari" per il marchio contestato. 52 Ad ogni modo, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini "SEGUROS" del marchio anteriore e "ASIGURĂRI" del marchio contestato, non è possibile affermare che questi, in ragione della loro lunghezza, abbiano un impatto fonetico importante, tale da controbilanciare la somiglianza fonetica dei termini "ONIX" e "ONYX". Inoltre, qualora il pubblico di riferimento percepisse i termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI" come completamente descrittivi dei servizi in questione, in tal caso, sarebbe portato a ignorarli al momento della pronuncia dei segni, con conseguente identità fonetica degli stessi.

53 Dunque, tenuto conto che gli elementi figurativi non saranno pronunciati e che i termini "SEGUROS" del marchio anteriore e "ASIGURĂRI" del marchio contestato possiedono un grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo, la Commissione reputa che i segni sono foneticamente molto simili, se non addirittura identici sul piano fonetico.

54 Sotto il profilo concettuale, per il pubblico di lingua spagnola i segni richiamano il medesimo concetto di "onice", inteso come "agata di vari colori". Per quanto riguarda i restanti elementi verbali, rispettivamente "SEGUROS" e "ASIGURĂRI", questi saranno considerati come facenti riferimento ai medesimi concetti di assicurazioni e assicurare.

55 La Commissione non concorda con la richiedente con riferimento al fatto che i termini "ONIX" e "ONYX" debbano considerarsi come termini del tutto fantasiosi. Non si richiede in tal senso al consumatore spagnolo dei servizi in questione di avere conoscenze di mineralogia, quanto piuttosto di conoscere il significato della parola spagnola "ònice", definita dal Dizionario della Real Academia Espanola (di seguito "RAE"), come "agata di vari colori chiari e scuri, di solito utilizzata nella realizzazione di cammei" (v. <http://dle.rae.es/?id=R4UCPvC>).

56 Con riferimento alla conoscenza, da parte del consumatore spagnolo, del termine latino "ONYX", la Commissione osserva, in primo luogo che, la stessa RAE indica in "ONYX" l'origine latina del termine spagnolo. Inoltre, il termine latino "ONYX", sarà compreso dal pubblico pertinente a causa della sua grande prossimità con il suo equivalente spagnolo "ònice" (v. per analogia, 28/11/2013, T-410/12, Vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 57). 57 Con riferimento ai termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI", la Commissione ritiene possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingua diverse. In particolare, l'elemento in lingua spagnola del marchio anteriore, e l'elemento in lingua rumena del marchio contestato. Tale somiglianza concettuale risulterà possibile a patto che i 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 12 significati delle parole nelle lingue di cui trattasi siano noti al pubblico di riferimento.

58 Nel caso in esame, il termine "ASIGURĂRI" sarà associato dal consumatore spagnolo al termine "asegurar" con il significato di "assicurare" (v. per analogia, 28/11/2013, T-410/12, Vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 57-60). L'equivalente del termine "ASIGURĂRI" in lingua rumena è presente in numerose lingue dell'Unione sotto forme identiche o quasi, tra cui "assicurare" in italiano, "assurer" in francese, "assegurar" in portoghese. La Commissione nota che il termine di lingua rumena risulta etimologicamente molto vicino a quello di lingua spagnola, condividendo la stessa origine latina (assecurare derivato di securus v. <http://etimologias.dechile.net/?asegurar>) e differenziandosi solo con riferimento all'aggiunta della lettera "I", alla fine del marchio contestato, e alla sostituzione della lettera "I" con la lettera "E", nel marchio anteriore.

59 Ne consegue che una parte considerevole dei consumatori spagnoli sarà in grado di identificare le nozioni di "onice" e "assicurazioni/assicurare", con riferimento agli elementi verbali dei marchi in contestazione, aumentando così la somiglianza tra i segni in questione. Quindi, i segni sono concettualmente per lo meno fortemente simili, se non addirittura identici sul piano concettuale.

60 Date le considerazioni appena menzionate, la Commissione ritiene che i segni a confronto, valutati nel loro complesso, presentino un certo grado di somiglianza, poiché le somiglianze prevalgono sulle differenze. Valutazione globale del rischio di confusione

61 I fattori da prendere in considerazione ai fini di questo giudizio sono: il grado di somiglianza dei servizi, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del consumatore, la capacità distintiva del marchio

anteriore.

62 La Commissione ha confermato che i servizi coperti dai marchi sono identici. La Commissione ha altresì confermato che i segni, considerati nel loro insieme, godono, al di là di un moderato grado di somiglianza visiva, di un certo grado di somiglianza, se non addirittura di identità, fonetica e di una forte somiglianza, se non addirittura identità, concettuale. Inoltre, la Commissione considera che il pubblico di riferimento dimostri un grado di attenzione medio.

63 Nel caso di specie, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che il marchio anteriore possieda un carattere distintivo intrinseco normale.

64 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, in particolare, del principio dell'interdipendenza dei fattori, si presentano tutte le circostanze per concludere che la divisione di Opposizione ha a giusto titolo ritenuto che la domanda di marchio impugnata è suscettibile di generare un rischio di confusione e di associazione con il marchio anteriore dell'Unione europea.

65 Infatti, nel caso di specie, non può essere escluso un rischio di confusione, che riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Nel settore commerciale designato dai 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 13 marchi è, infatti, frequente e usuale che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi(no) marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividano con questo un elemento distintivo comune, per distinguere differenti linee di servizi. Inoltre, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini "SEGUROS", per il marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", per il segno contestato, la Commissione ritiene che possa sussistere un rischio di associazione tra i due marchi. In particolare, il fatto che il termine "ASIGURĂRI" appartenga a una lingua straniera, non osta a che il pubblico di riferimento possa ritenere che il marchio contestato costituisca un nuovo marchio dell'opponente, utilizzato per contraddistinguere prodotti assicurativi rivolti a un mercato straniero.

66 Pertanto, dato che il consumatore medio, anche il più attento, 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), è doveroso concludere che, in linea con quanto stabilito nella decisione impugnata, gli elementi di differenziazione tra i segni non sono sufficienti per escludere un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

67 Ne deriva che, effettivamente, la domanda di marchio dev'essere respinta per tutti i servizi contestati.

Spese

68 Poichè la richiedente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, essa dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso per l'importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 EUR). Quanto al procedimento di opposizione, la fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 14

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è respinto.
2. Il richiedente supporterà l'onere delle spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso.
3. L'importo delle spese che il richiedente è tenuto a versare all'opponente per il procedimento di ricorso è fissato a 550 EUR. La fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata per il procedimento di opposizione è confermata.

Signed Th. M. Margellos Signed M. Bra Signed C. Rusconi Registrar: Signed H. Dijkema 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS