

Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24



Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall'altro segno per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. *****

***** (MB), Italia (opponente), rappresentata da*****
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o


***** (LO), Italia (richiedente), rappresentato da

Il 30/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No ***** è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 897 036 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/10/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 897 036  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell'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.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea No 5 487 533.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Classe 18: *Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.*

Classe 25: *Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Le *borse* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell'ampia categoria di *borse* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Le *impugnature [per borse]* contestate sono simili alle *borse* dell'opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria *abbigliamento per uomo* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell'ampia categoria delle *calzature* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Parti di abbigliamento e parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, *abbigliamento per uomo e cappelli* dell'opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.

Le *parti di calzature* del marchio impugnato sono simili alle *calzature* dell'opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.

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 che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest'ultimo il caso in relazione a *impugnature [per borse]* nella classe 18 o *parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria* nella classe 25.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

PUPA



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 carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione

europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio anteriore 'PUPA' e gli elementi verbali 'PUPA SELVAGGIA' del marchio impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l'italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l'olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l'elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l'assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.

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

Si deve altresì tenere conto del fatto che 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. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento "PUPA", che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale "SELVAGGIA" del medesimo nonché nell'elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.

Tenendo conto di quanto esplicitato poc'anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia "PUPA", la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l'attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista **fonetico**. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest'ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore "PUPA" è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale "SELVAGGIA". Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento

È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.

La Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell'identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.

È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l'olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 5 487 533 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare

gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

Infine, dato che l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÍ

Ai sensi dell'articolo 67 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 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.