

Opposizione tra marchi nel settore abbigliamento sportivo – Alicante

11-01-2024



vs



Il marchio anteriore è SEVEN, il marchio impugnato è SEVENDAY entrambi marchi figurativi in classe 25 per articoli di abbigliamento. Ad avviso della Commissione la contestazione è fondata e il marchio SEVENDAY è rigettato.

OPPOSIZIONE N. B 3 176 679

***** (T0), Italia (opponente), rappresentata da
***** , Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o



***** Prato, Italia (richiedente), rappresentata da
***** Prato, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 09/08/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di

cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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 n. 17 958 819.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento.*

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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 sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

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).

Con riferimento all'elemento 'SEVENDAY' del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi 'SEVEN' e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

La parola 'SEVEN' in entrambi i marchi è un termine inglese basilico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell'Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

La parola 'DAY' nel segno impugnato è anch'essa un termine basilico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come 'giorno'. La richiedente sostiene che 'SEVENDAY' è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva che 'SEVENDAY' non costituisca un'unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

Di fatto, il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l'analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

La cifra '7' in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l'attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all'argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare 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).

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.

Visualmente e foneticamente, i marchi coincidono nella parola 'SEVEN' e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visualmente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

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.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato, nel suo complesso, normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi 'SEVEN' e '7' che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall'ultimo termine addizionale 'DAY' del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

Si tiene 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).

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

Il rischio di confusione 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 prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione quantomeno per la parte del pubblico esaminata. 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 17 958 819 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Infine, poiché il diritto anteriore esaminato 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 l'altro marchio anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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.

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.