

PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI

vs

 pontinova

PONTI vs PONTINOVA

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018

Nel caso R 566/2018-5

Pontinova AG

Rotes Schiloss, Beetenstraße 7

8002 Zürich

Svizzera Ricorrente/ricorrente

rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania

V

Ponti & Partners S.L.P.

Consell de Cent, 322 bxs.

08007 Barcellona

Spagna Opponente/convenuto

Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio

dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI

composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Decisione

Fatto

Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha

cercato di registrare il marchio figurativo per il seguente elenco di servizi:

Classe 45 – Servizi legali.

La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI S.L.P, di seguito «l'opponente») presentava un'opposizione contro la registrazione

della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.

I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'UE RMT.

L'opposizione si basava, tra l'altro, sui seguenti diritti:

a) Registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 716 576 per il marchio figurativo

depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:

Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei

settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e

di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

L'assistenza tecnica

informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale;

Consulenza tecnica nel

settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle

falsificazioni;

Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà

intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà

intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e

industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza

nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;

La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza giuridica nel settore delle falsificazioni;

b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio» PONTI

depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i seguenti servizi:

Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio» OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i seguenti servizi:

Classe 45 – Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.

Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha consentito l'opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti

i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione.

In

particolare, ha motivato la sua decisione:

– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;

– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione di

Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;

– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente

a

professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei termini e delle condizioni dei servizi acquistati; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni

caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi

interessati.

– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un'analisi dei suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che

assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in

merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell'opinione pubblica in questione l'elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il concetto aggiuntivo trasmesso dall'elemento «NOVA» del segno contestato presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato dell'elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;

– L'opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è particolarmente distintivo a causa dell'uso intensivo o della reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione.

Pertanto,

il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;

– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del

pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto

che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all'inizio del segno

contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta

imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto 54).

– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle somiglianze tra i segnali e dell'identità tra i servizi, si ritiene che esista un rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).

Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata e il 30 maggio 2018 ha presentato la memoria contenente i motivi del ricorso.

Il 31 agosto 2018, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al ricorso.

Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità (27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018] dell'opponente stesso, il consiglio ha informato l'opponente che non poteva essere considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, dell'EUTR.

In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.

Argomentazioni e argomentazioni delle parti

Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione

impugnata e respinga l'opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria

di
motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;
– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi. Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi è alcun rischio di confusione;
– Inoltre, i servizi dell'opponente sono rivolti a un pubblico professionista che potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
– L'impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
– I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un'intonazione diversa. Nel termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta una differenza di rischio di confusione;
– «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
– Alla luce di quanto precede, nonostante l'elemento comune «PONTI», non vi è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
L'opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere riassunte nel modo seguente:
– Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi dell'opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L'opponente impiega

dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l'EUIPO, come nel caso di specie. L'opponente è iscritto al foro di Barcellona e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;

– Inoltre, i servizi dell'opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L'opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;

– I segni in conflitto condividono l'elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l'elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l'impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;

– Considerando l'identità tra i servizi in conflitto e l'elevato grado di somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.

In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».

Motivi

Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti

all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria nella presente decisione.

Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'EUTMR. È ammissibile.

Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:

Classe 45 – Servizi legali.

I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:

Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano

attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà

industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel

fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di

protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e rientra in un'ampia gamma di servizi giuridici.

L'argomentazione del

richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la

nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un tribunale, ma comprende anche l'elaborazione di contratti di redazione e di altri

documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri

servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un

organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di

proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.

Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono

essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è

irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da

quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all'Ufficio ripartire d'ufficio la

categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.

Pubblico pertinente

Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da

utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che

sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o

simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto

23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz, EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura

dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.

Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio

anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista.

L'opponente

sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a singoli clienti.

Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.

Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone fisiche.

Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione del pubblico pertinente sia superiore alla media.

Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il territorio in questione.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Confronto dei segni

I segni da confrontare sono:

Il segno contestato è costituito dalla parola «pontinova», scritta in una copione minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola «PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso delle lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione delle loro similitudini. Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che costituisce l'unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l'elemento figurativo del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a un livello medio.

I segni saranno pronunciati come 'PON-TI' e 'PON-TI-NO-VA' da parte del pubblico spagnolo. Anche se l'«NO» dovesse essere stressato all'interno di «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due sillabe, l'unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un

grado medio.

Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè «ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.

Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l'aspetto concettuale non ha

alcun impatto sul loro confronto.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal

punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

PONTI

Segno anteriore Segno contestato

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L'opponente non

ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù dell'uso.

Valutazione complessiva del rischio di confusione

Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle

circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).

Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti

e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di

conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere

compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore

grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.

I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno precedente e l'elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si tratta dell'elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l'inizio del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i consumatori tendono a concentrarsi sull'inizio di un segnale di fronte a un marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l'elemento «NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo») deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di «PONTI». Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie, nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta. Poiché l'opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare l'opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell'atto di opposizione.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Costi

norma dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'EUTMR e dell'articolo 18 EUTMIR, il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi dell'opposizione e dei procedimenti di ricorso dell'opponente.

L'opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel procedimento di ricorso. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMIR e dell'articolo 120, paragrafo 1, dell'EUTMR, possono essere rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto, per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei costi. Considerando che l'opponente non era stato rappresentato da un rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda contestata;

La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di farsi carico delle spese di rappresentanza dell'opponente;

La ricorrente sopporterà l'importo di 320 EUR corrispondente alla tassa di opposizione sostenuta dall'opponente.

Firmato

G. Humphreys

Firmato

C. Gevers

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

P.O. P. Nafz

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

