

# Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

**PerDormire**



L'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/06/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – 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'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 245 651.

a) I prodotti

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

Classe 16: Opuscoli informativi.

Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.

Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicò; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [sucedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrare [tendon]; Zeffiro [tessuto].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione

commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d'informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l'importazione e l'esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attività artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d'affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d'informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di consulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatrice; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d'affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d'acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all'asta; Verifica di conti.

Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso

reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonìa mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 10: Materassi antidecubito.

Classe 20: Materassi; Cuscini.

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 10

I materassi dell'opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l'assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovrामaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell'opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

Prodotti contestati in classe 20

I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

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 simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

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, 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.

L'espressione 'PER DORMIRE' contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

L'elemento 'RELAXO' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese 'RELAX' (che è un termine basilare che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l'Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

L'elemento 'SISTEMI' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante ai termini nazionali 'system/systemy' dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo,

prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per "amore" o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un'altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

L'elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

Inoltre, 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 marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase 'PER DORMIRE' nel segno impugnato sono deboli.

Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva 'PER DORMIRE' che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all'altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell'espressione 'PER DORMIRE'. La pronuncia differisce nel suono delle parole 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato che sono deboli.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

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 intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.

#### e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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 per la parte del pubblico di riferimento 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 registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 245 651. 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 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 gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché 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 1, lettera a), 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 la 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

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Francesca CANGERI

Gonzalo BILBAO TEJADA

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.