

RES contro R.E.S ALL IN ONE – Divisione d'Opposizione 10.08.2016

marchio RES **contro** marchio R.E.S ALL IN ONE

Nella fattispecie siamo di fronte a due marchi che rappresentano entrambi prodotti e servizi nell'ambito dell'informatica. Il marchio R.E.S ALL IN ONE, marchio posteriore contestato, può essere confuso con il marchio anteriore RES in quanto il Software del marchio contestato è pure incluso nella lista di prodotti dell'opponente e quindi questi prodotti sono identici. I servizi contestati Installazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione di software; Locazione di software informatici presentano vari punti di contatto con i servizi di progettazione di software del marchio sul quale si basa l'opposizione. Questi programmi non solo sono destinati ai medesimi consumatori, ma possono avere la medesima origine ed essere distribuiti attraverso gli stessi canali. In considerazione di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi servizi siano simili. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene altresì opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua inglese. Se a ciò si aggiunge il fatto che l'elemento verbale aggiuntivo del marchio contestato possiede un carattere debole, almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o, come visto poc'anzi, secondari.

OPPOSIZIONE N. B 2 617 309

Real Enterprise Solutions Nederland BV, Het zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch, The Netherlands (opponente), rappresentata da Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, The Netherlands (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carlo Della Coletta, strada Zagazulu 13-19 bloc B etaj 3 ap. 326 sector 1, 012829, Bucarest, Romania (richiedente).

Il 10/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 617 309 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 494 199 è totalmente

respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 494 199. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 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 internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 9: Hardware e software; software per l'assistenza e la regolazione dello schermo a distanza, nonché per la ricerca e lo scaricamento di informazioni, file e documenti; software per lo scaricamento di messaggi, immagini e suono.

Classe 42: Servizi di specialisti informatici nel campo dei computer e dei database informatizzati; programmazione per computer; progettazione di software; informazioni in materia di (automazione/informatizzazione di) hardware e software per computer; servizi di specialisti informatici sul posto e non, servizi, anche relativi all'inventariazione o alla sicurezza dei sistemi, anche tramite reti di computer; servizi di specialisti informatici nel campo del commercio elettronico; programmazione per l'elaborazione elettronica dei dati; sviluppo e tecnica dei computer; gestione di progetti informatici (servizi di automazione); consulenza in materia di automazione e consulenza in materia di informatizzazione relativa a hardware e software di computer; analisi di consulenza in materia di informatizzazione; servizi di specialisti informatici nel campo della protezione del traffico dei dati tra computer.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Software; Software specializzati; Software compilatori; Driver software; Software per tablet; Software bioinformatico; Software per le comunicazioni; Software di decodifica; Software per giochi; Software video interattivi; Software di screening del credito; Software per rappresentazione di tabelle; Cartucce [software] per computer; Software per realtà virtuale.

Classe 42: Sviluppo di software; Installazione di software; Locazione di software informatici; Ingegneria informatica; Progettazione di software informatici; Creazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione di software.

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 9

Il Software del marchio contestato è pure incluso nella lista di prodotti dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti Software specializzati; Software compilatori; Driver software; Software per tablet; Software bioinformatico; Software per le comunicazioni; Software di decodifica; Software per giochi; Software video interattivi; Software di screening del credito; Software per rappresentazione di tabelle; Cartucce [software] per computer; Software per realtà virtuale sono compresi nell'ampia categoria di software dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi contestati di Sviluppo di software; Progettazione di software informatici; Creazione di software sono sinonimi di progettazione di software dell'opponente. Questi servizi sono identici.

I servizi contestati di Ingegneria informatica includono, in quanto categoria più ampia i servizi di progettazione di software dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi dell'opponente.

I servizi contestati Installazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione di software; Locazione di software informatici presentano vari punti di contatto con i servizi di progettazione di software del marchio sul quale si basa l'opposizione. Questi programmi non solo sono destinati ai medesimi consumatori, ma possono avere la medesima origine ed essere distribuiti attraverso gli stessi canali. In considerazione di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi servizi siano simili.

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 e servizi 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. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) 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 può 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. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "RES", il quale in lingua inglese è un termine, in se, privo di significato.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto da un quadrato di colore rosso ad effetto sfumato e dagli angoli arrotondati all'interno del quale si trovano, nella parte inferiore, le lettere "R.E.S." riprodotte in caratteri di fantasia di colore blu dal contorno bianco seguite dai termini "ALL IN ONE", anch'essi in caratteri di fantasia ma di colore bianco e dalle dimensioni leggermente inferiori. Questi elementi verbali sono posti sopra una linea orizzontale bianca. Il marchio presenta poi quattro elementi figurativi distinti posti nella parte superiore del quadrato rosso sopramenzionato. Dall'alto a sinistra e in senso orario si trovano un elemento rotondo giallo, due linee bianche dall'estremità destra arrotondata, sette rettangoli di varie dimensioni e colori e tre linee di colore blu a forma di onde. Questi elementi possono ricordare, rispettivamente, il sole, delle nuvole, il profilo assai stilizzato di una città e le onde del mare o di un lago. Per quanto riguarda il contenuto semantico dei termini inclusi nel marchio contestato, mentre l'acronimo "R.E.S." non possiede nessun significato, la breve espressione "ALL IN ONE" sarà intesa come l'equivalente inglese dell'italiano "tutto/tutti in uno".

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento "ALL IN ONE" del segno contestato sarà associato a una espressione che denota un singolo oggetto o sistema che consiste o funziona di o con diversi elementi (per la definizione in lingua inglese, si veda il dizionario Collins, Edizione online, alla pagina <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/all-in-one>).

Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono software e servizi informatici che possono avere varie funzioni, questo elemento è debole per questi prodotti e servizi, in quanto costituisce una espressione che ne descrive caratteristiche positive.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "RES", per quanto nel caso del marchio contestato seguite da punti e riprodotte in caratteri stilizzati. Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi verbali deboli del marchio impugnato, ovvero "ALL IN ONE" nonché nella totalità degli elementi figurativi del medesimo.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si rammenta 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, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere "RES". La pronuncia differisce nel suono delle lettere "ALL IN ONE" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore. Si tenga tuttavia in considerazione il fatto che quest'ultima espressione ha carattere debole. Alla luce di ciò i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il segno contestato sarà percepito come dotato di un certo contenuto semantico, derivante dalla presenza dell'elemento verbale "ALL IN ONE" e dai possibili significati attribuibili ai quattro elementi figurativi visti sopra, l'altro segno è privo di qualsiasi significato in tale territorio. 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.

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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi nelle classi 9 e 42 coperti dai marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili. Il livello di attenzione sarà medio. I marchi presentano in particolare un elemento in comune, ovvero l'elemento verbale "RES", per quanto, come specificato nella sezione c) della presente decisione, rappresentato in forma di acronimo e con caratteri stilizzati nel caso del marchio contestato.

Tuttavia, come visto sopra, il fatto che la raffigurazione dell'elemento verbale sia diversa nel caso del marchio impugnato non svolge un ruolo di particolare importanza. Lo stesso vale per i restanti elementi figurativi del marchio contestato, alla luce del fatto che 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.

Se a ciò si aggiunge il fatto che l'elemento verbale aggiuntivo del marchio contestato possiede un carattere debole, almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o, come visto poc'anzi, secondari.

Il rischio di confusione riguarda infatti 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 designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. 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 internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio internazionale n. 933 329 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHLMANN Andrea VALISA
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È 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 considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).