

Rischio di confusione tra due marchi del settore abbigliamento: Alicante

12-09-2024



il marchio anteriore è Free Soul,

il marchio impugnato è

FREE STYLE
dress original

La classe di riferimento è la 25 per articoli di abbigliamento.

Free soul tradotto è anima libera. Free Style tradotto è Stile libero che potrebbe significare un modo di vestire casual. Secondo Euipo non sussiste rischio di confusione e la opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 197 052

*****, Vicenza, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** Monopoli (BA), Italia (richiedente).

Il 12/09/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No ***** è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 06/06/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 835 656 (marchio figurativo). L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione

europea No 285 023 Free Soul (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), 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.

a) I prodotti

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento; Body [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamenti impermeabili; Coprispalle [abbigliamento]; Scaldaginocchia [abbigliamento]; Abbigliamento intimo; Abbigliamento sportivo; Scaldamani [abbigliamento]; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento per la ginnastica; Sciarponi [abbigliamento]; Copriorecchie [abbigliamento]; Paraorecchie [abbigliamento].

I prodotti contestati sono identici agli articoli di abbigliamento dell'opponente in quanto elencanti (inclusi i sinonimi) in entrambe le liste o perché i prodotti contestati sono inclusi nella categoria dei 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 (sia) al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Free Soul

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).

L'elemento "FREE" è una parola inglese basica ampiamente utilizzata e il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri. Tale elemento sarà inteso come 'gratuito', 'libero'. Tenendo a mente che i prodotti sono abbigliamento tale elemento di per se ha un carattere distintivo limitato poiché sarà inteso nel senso che tali prodotti sono gratuiti o per il tempo libero.

L'elemento "SOUL" del marchio anteriore sarà inteso dal pubblico di lingua inglese come 'anima'. Tuttavia, per l'altra parte del pubblico, tale elemento non ha un significato.

Il marchio anteriore nel suo complesso sarà inteso dal pubblico di lingua inglese come un'unità concettuale (spirito libero) e nel suo insieme ha un carattere distintivo normale.

L'elemento "STYLE" del segno impugnato sarà inteso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento come "stile, una forma di aspetto, design, tipo" ed è spesso utilizzato in relazione al concetto di moda o tendenza. Per tale parte del pubblico, tale elemento avrà di per sé, nella migliore delle ipotesi, un carattere distintivo molto limitato, poiché si riferisce all'aspetto elegante dei prodotti in questione. Per la restante parte del pubblico per il quale tale elemento è privo di significato esso ha un carattere distintivo normale.

La combinazione delle due parole "FREE STYLE" si può riferire a "un modo di fare qualcosa liberamente, senza restrizioni". In relazione alla moda, "FREE STYLE" si potrebbe riferire ad un concetto specifico di vestire; ad uno stile 'casual' a cui non si vincola le regole prevalenti della moda o delle convenzioni. L'espressione è grammaticalmente corretta essendo formata dalla combinazione corretta di un aggettivo ("libero") e di un sostantivo ("stile") e immediatamente comprensibile per il pubblico di lingua inglese, che lo capirà come a concetto specifico, vale a dire come "casuale". Pertanto, tale combinazione ha un carattere distintivo limitato per tale parte del pubblico.

Le parole "DRESS ORIGINAL" saranno intese dal pubblico di lingua inglese come un'unità concettuale "vestito originale, vestirsi in modo originale" e hanno pertanto un carattere distintivo molto limitato. Per la parte del pubblico non anglofono che non comprenderà il significato di DRESS, questo ha un carattere distintivo normale. La parola ORIGINAL potrà essere intesa anche da una parte del pubblico non anglofono come "originale" in quanto essa esiste come tale in altre lingue o è molto simile ai corrispettivi termini equivalenti. Tale parola ha di per sé un carattere distintivo limitato.

La tipografia di "FREE STYLE" è piuttosto standard ed ha natura decorativa.

La stilizzazione di "DRESS ORIGINAL" ha una certa originalità e quantomeno un minimo grado di distintività.

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

Visivamente, i segni hanno una diversa struttura, composizione e lunghezza. Essi coincidono unicamente in FREE che come più sopra descritto ha carattere distintivo limitato. Tuttavia, essi differiscono in tutti i loro restanti elementi, SOUL del marchio anteriore, STYLE e DRESS ORIGINAL del segno impugnato e negli aspetti grafici di quest'ultimo.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono di "FREE". La pronuncia differisce nel suono dei restanti elementi SOUL del marchio anteriore, STYLE e DRESS ORIGINAL del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché l'elemento coincidente FREE ha un carattere di per sé molto limitato, il suo impatto sulla comparazione concettuale dei segni è anch'esso molto limitato. Il pubblico di riferimento noterà la presenza dei ulteriori elementi aggiuntivi che almeno in parte saranno anch'essi intesi. Inoltre, con riferimento al pubblico di lingua inglese il marchio anteriore sarà inteso come un'unità concettuale e l'elemento FREE sarà inteso come riferito a SOUL mentre nel caso del segno impugnato sarà inteso come riferito a STYLE e quindi nel loro complesso avranno significati diversi.

Pertanto, nel miglior scenario per l'opponente i segni presentano un grado molto basso di somiglianza concettuale.

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, nel suo complesso, deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

Il marchio anteriore nel suo complesso ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura molto ridotta. Essi hanno una diversa struttura, composizione e lunghezza. Essi coincidono unicamente nell'elemento FREE e differiscono in tutti i restanti elementi aggiuntivi/differenti che sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che l'elemento comune FREE presenta di per se un carattere distintivo limitato e non è dominante nel segno impugnato.

Occorre altresì rammentare, che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di una parola aggiuntiva/diversa / elementi figurativi aggiuntivi/diversi, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Considerato quanto precede, nonostante l'identità dei prodotti, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

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.