

SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017

SANTORELLI



SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017

Il marchio anteriore è SANTORELLI e il marchio impugnato è SANTARELLI SARTORIA. I prodotti contestati riguardano la classe 25: *Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.*

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 729 765

Benecci Corporation, 1 Mason, Irvine, California 92618-2514, Stati Uniti di America (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A**, Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Nicola Santarelli, Via Principessa Maria, 33, 70127 S. Spirito (Bari), Italia

(richiedente), rappresentato da **Interpatent**, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 729 765 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 951 269. 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.

1. 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: *Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.*

I prodotti contestati *abiti, giacche, cappotti e pantaloni* sono inclusi nella categoria più ampia di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Essi sono pertanto identici.

1. 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. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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).

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, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento 'SARTORIA' è compreso dal pubblico di lingua italiana. La divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che verranno di seguito esposti.

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

La stilizzazione del segno impugnato è meramente decorativa.

L'elemento "SANTARELLI" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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).

I segni hanno lo stesso inizio. 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.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'S-A-N-T-*-R-E-L-L-I'. Essi, tuttavia, differiscono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A', la parola 'SARTORIA' e nella stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'S-A-N-T-*-R-E-L-L-I' presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A' e nella parola 'SARTORIA' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Si ritiene che i marchi siano concettualmente simili nella misura in cui verranno entrambi ricollegati a due cognomi simili tra loro, poiché l'uno è una variante

dell'altro.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

1. 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 normale.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

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

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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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 del marchio dell'Unione Europea n. 951 269 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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).