

SEVENTY contro SEVENTYSEVEN- Divisione d'Opposizione EUIPO 11.11.2016



SEVENTY contro SEVENTYSEVEN – Divisione d'Opposizione EUIPO 11.11.2016

marchio SEVENTY **contro** marchio SEVENTYSEVEN

Siamo di fronte ad un marchio anteriore denominato Seventy e ad un marchio impugnato denominato Seventyseven

I segni, considerati nel loro insieme, sono simili, in particolare, dal punto di vista fonetico e soprattutto concettuale.

L'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore e sul fatto che ci sia un rischio di confusione fosse solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea.

OPPOSIZIONE N. B 2 551 698

Ca' Da Mosto Spa, Via Venezia 146, 30037 Scorze' (VE), Italia (opponente),
rappresentata da **Glp S.r.l.**, Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD),
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo Malafarina, Via San Tomaso 21, 24121 Bergamo, Italia, (richiedente).

Il 11/11/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 551 698 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 949 227 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 949 227, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiana n. 511 358. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e 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 italiana del marchio dell'opponente n. 511 358.

1. a) I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento*

Gli *Articoli di abbigliamento* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

1. 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 al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

SEVENTY

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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 segno contestato è un marchio figurativo complesso che si compone sia di elementi verbali sia figurativi. A prima vista ed in prima approssimazione, esso si presenta innanzitutto come una struttura rettangolare composta dalla sovrapposizione di elementi geometrici rettangolari modulari al cui interno sono iscritti l'elemento verbale dominante costituito dalla parola "SEVENTYSEVEN" cui è sovrapposto l'elemento figurativo caratterizzato da un pittogramma dotato di una certa originalità. Inoltre, a questa struttura appena descritta, si aggiungono degli ulteriori elementi geometrici che spiccano per essere di colore arancione rispetto al resto del segno che è dominato dalla combinazione bianco/nero. Inoltre, un ulteriore elemento grafico costituito da una serie di cerchietti collocati su di una linea orizzontale e che viene definito come "Logo monocromatico/negativo/scala di grigio", si trova collocato nel settore rettangolare alla base del segno contestato. A questi elementi si aggiungono delle parole che per la loro dimensione non sono leggibili (ITALIAN LUXURY HERITAGE) e che, quindi, possono essere trascurate ai fini della presente comparazione.

Innanzitutto, non è possibile, per la complessità della peculiare combinazione di elementi sostanzialmente equivalenti dal punto di vista dell'impatto visivo, individuare all'interno del segno richiesto, degli elementi che siano dominanti (in quanto dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri secondari.

Dal punto di vista della distintività del segno richiesto si deve costatare innanzitutto la presenza di elementi distintivi come la parola "SEVENTYSEVEN", ed il simbolo grafico ad essa sovrapposto. Peraltro, la composizione grafica stessa del segno richiesto, come descritta più sopra, non è priva di carattere distintivo nel suo complesso.

Tuttavia, da questo punto di vista la parola "SEVENTYSEVEN" ed il disegno ad essa sovrapposto devono essere considerati come gli elementi più distintivi della domanda sia *ex se* che nella loro combinazione in senso modulare più volte ripetuta all'interno dello stesso segno.

Per quanto riguarda la comparazione dei segni va premesso che generalmente, il consumatore non confronta i marchi fianco a fianco, ma sceglie sulla base di una memoria imperfetta.

In questo contesto è necessario tener conto del fatto che il consumatore medio ha anche una memoria normale, e che è sufficiente che egli possa dubitare che il marchio (o il prodotto) che si trova di fronte sia quello (o possa essere riferito alla stessa fonte produttiva di quello) che egli conosce.

Tenuto conto del fatto che il consumatore medio generalmente, non è, a prima vista, in grado di riconoscere le differenze tra i marchi come nel caso in cui egli fosse posto di fronte a entrambe per studiarne più attentamente le differenze, la prima impressione che ottiene dalla sua esposizione al segno o prodotto deve essere determinante.

Pertanto, più peso deve essere dato agli elementi comuni che possono dare adito a confusione, mentre le differenze che sfuggono al consumatore medio non deve essere enfatizzate.

Si deve infine rilevare che per quella parte del pubblico Italiano che comprende il significato dei segni, i termini "SEVENTY" e "SEVENTYSEVEN" indicano rispettivamente i numeri "settanta" e "settantasette" e sono normalmente distintivi poiché non hanno relazione alcuna con i prodotti in questione.

Il termine "ITALIAN" verrà compreso dal pubblico di riferimento come indicativo di "Italiano/a", il termine "LUXURY" sebbene straniero verrà

compreso come indicativo di “lusso e ciò si deve al fatto che tale termine è spesso usato nel mercato e nella pubblicità. Il termine “HERITAGE” verrà compreso come “eredità” o “lascito” solo da quella parte del pubblico con una conoscenza media della lingua Inglese.

Tutto ciò premesso, come già menzionato tali termini saranno leggibili stante la limitata dimensione.

Visivamente, premesso quanto sopra, il marchio richiesto contiene il marchio anteriore “SEVENTY” al quale aggiunge un ulteriore elemento di somiglianza per il raddoppio delle lettere SEVEN. Sotto ogni altro aspetto i segni sono diversi. Tuttavia, data la collocazione della parola “SEVENTYSEVEN” all’interno della domanda impugnata, la sua dimensione relativa e la sua ripetizione all’interno del segno impugnato, si deve concludere che esiste un grado non trascurabile di somiglianza tra i segni. L’impressione di similarità dei segni è viepiù rafforzata se si tiene conto del fatto che la parola “SEVENTYSEVEN” della domanda è piuttosto lunga, cosicché l’attenzione del consumatore più facilmente si centrerà sulla prima parte della parola stessa che riproduce in modo identico il segno dell’opponente. Infatti, 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.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come è il caso del marchio impugnato, 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).

Gli ulteriori elementi della domanda impugnata, sono, come detto, visivamente secondari quand’anche percepiti non contribuiranno a creare una differenza visiva sostanziale fra i segni a confronto.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, dato quanto osservato in merito alla comparazione visiva, si deve concludere che i segni sono simili per la sottolineata presenza del marchio anteriore nel marchio oggetto della domanda. Similitudine rafforzata per la duplicazione delle lettere "SEVEN". Il fatto già rilevato della moltiplicazione della parola "SEVENTYSEVEN" accentua, piuttosto che mitigare, la somiglianza dei segni in conflitto. Pertanto, nonostante le differenze che riguardano, come s'è detto, elementi marginali (come le parole ITALIAN LUXURY HERITAGE) che per la loro dimensione risulta poco probabile che possano essere letti e pronunciati almeno a prima vista.

I segni devono considerarsi simili in grado medio.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà il segno anteriore come la traduzione inglese del numero "settanta" e il marchio contestato come quella di "settantasette". Pur trattandosi di parole inglesi, si tratta comunque di parole che hanno per oggetto dei numeri semplici. L'insegnamento dei numeri fa parte dell'insegnamento di base della lingua inglese nelle scuole italiane. Pertanto non è ragionevole pensare che esse non siano capite da una parte rilevante del pubblico di riferimento. Siccome i segni saranno associati a un significato molto simile (o identico nel caso, per esempio, in cui il consumatore percepisca unicamente, o ricordi unicamente, la parte iniziale della parola "SEVENTYSEVEN"), i segni sono concettualmente molto simili. Per quanto riguarda la differenza concettuale contenuta nelle parole "ITALIAN LUXURY HERITAGE", valgono, *mutatis mutandis*, le considerazioni precedenti.

Perciò i segni devono considerarsi simili in grado elevato.

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

1. 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 del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti a confronto sono identici.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni, considerati nel loro insieme, sono simili, in particolare, dal punto di vista fonetico e soprattutto concettuale. Infatti, l'elemento maggiormente distintivo della domanda di marchio, cioè la parola "SEVENTYSEVEN" contiene come suo primo elemento l'intero marchio anteriore "SEVENTY" e l'ulteriore elemento grafico del segno impugnato sebbene non irrilevante non è in grado di far passare in secondo piano l'elemento verbale "SEVENTYSEVEN". Come s'è

detto più sopra nel paragrafo relativo alla comparazione fonetica, è molto probabile che il pubblico di riferimento fissi la propria attenzione (e, quindi, condizioni il proprio ricordo) con riferimento alla sola parola "SEVENTY" per indicare il prodotto, in quanto essa rappresenta la prima parte di un marchio piuttosto lungo come la parola "SEVENTYSEVEN".

Di conseguenza, viste le coincidenze tra i segni, si ritiene che le differenze visive e fonetiche tra i segni non siano tali da scongiurare un rischio di confusione.

Pertanto, alla luce della notevole somiglianza fonetica e concettuale dell'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato, cioè la parola "SEVENTYSEVEN", con il marchio anteriore "SEVENTY", nonché, come sottolineato anteriormente, della sua somiglianza visiva, e tenuto conto dell'identità dei prodotti contestati, si deve concludere che sussiste un rischio di confusione.

Infatti, per quanto attiene alle differenze visive, esse, come sottolineato anteriormente, riguardano elementi di minore rilevanza distintiva che, pertanto, non hanno un'influenza significativa al momento della valutazione di un rischio di confusione.

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l'interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (nel presente caso persino identità), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussiste un rischio di confusione per il pubblico italiano di riferimento.

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 italiano n. 511 358, 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 "n. 511358" 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 5, RMUE.

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

Michele M. BENEDETTI-
ALOISI

Andrea VALISA

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.