

SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

SISI

vs

SISIFO

Il marchio anteriore è SISI e il marchio impugnato SISIFO. Entrambi in classe 25 per abbigliamento. Ad avviso della Divisione di Opposizione i marchi sono simili per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 175 494

***** (MN), Italia (opponente), rappresentata da
***** (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** (PD), ***** (richiedenti), rappresentati da
***** Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 175 494 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 675 576 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. I richiedenti sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/07/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 675 576 SISIFO (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea (UE) No 18 274 373 SISI (marchio denominativo). 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.

a) I prodotti

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento; costumi da bagno; foulard; guanti [abbigliamento]; biancheria intima; pigiami; biancheria per la notte; scialli; sciarpe; calze; calzini; collant; gambaletti; pantacollant; leggings; reggicalze da uomo; reggicalze da donna; scaldamuscoli; calzamaglie; abbigliamento per bambini; accappatoi; cinture [abbigliamento]; cravatte; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

Calzini; calzature; cappelleria; articoli di abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Abiti; maglie; maglioni; pantaloni; camicie del marchio contestato sono inclusi nell'ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

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.

c) I segni

SISI Marchio anteriore
SISIFO Marchio impugnato

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

I segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il lituano o l'ungherese.

Come visto poc'anzi, per la parte del pubblico presa in esame i segni in sé sono privi di significato nelle rispettive lingue e sono, pertanto, distintivi.

In via preliminare, si deve tenere conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sulla parte iniziale 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 e foneticamente i segni coincidono nelle quattro lettere "SISI"; che formano il marchio anteriore nella sua interezza e la prima parte del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere del segno impugnato "SISIFO".

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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. Tuttavia, nelle proprie osservazioni, l'opponente ha rivendicato il fatto che "il marchio dell'opponente è una parola di fantasia, creata

dallo stesso opponente, che non presenta alcun collegamento concettuale con i prodotti rivendicati. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato elevato a livello intrinseco”.

A questo proposito, tuttavia la Divisione d’Opposizione rileva che se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell’Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l’uso (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa). Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I segni in disputa sono entrambi normalmente distintivi in quanto tali. Essi sono visivamente e foneticamente simili in media misura in ragione del fatto

che il marchio anteriore "SISI" si trova identicamente riprodotto nel marchio impugnato, ad eccezione delle due ultime lettere di quest'ultimo. Per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione nel segno impugnato sarà la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) quella che per prima catturerà l'attenzione del consumatore.

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).

Se si tiene conto del fatto che i segni sono, nel loro complesso, simili in media misura e i prodotti sono identici, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò vale in particolare ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento lituana o ungherese per la quale l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. 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 dell'Unione europea No 18 274 373 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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 i richiedenti sono la parte soccombente, devono 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