

STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY OUTFIT- Divisione d'Opposizione 02.03.2017



VS

STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY OUTFIT- Divisione d'Opposizione 02.03.2017

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura "STILOSA" scritta in caratteri di tipo ordinario, con l'eccezione della lettera "T", che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera "I", che consiste in realtà nell'immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l'uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini "your easy outfit", riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l'opposizione è anch'esso figurativo. Esso consiste nel termine "STYLOSA" riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera "O" si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

È pacifico che la dicitura comune "STYLOSA/STILOSA", potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un'allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di *borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli* aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L'unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un'evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti.

L'opposizione è parzialmente accolta per la Classe 18: *Borse, portafogli e contenitori portatili* e per la Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli*.

OPPOSIZIONE N. B 2 672 940

Sintex S.r.l., Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli, Italia (opponente),
rappresentata da **Gennaro Cirillo**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Fabrizia Grassi, Via Manzoni 302, 80123 Napoli, Italia (richiedente).

Il 02/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 672 940 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: *Borse, portafogli e contenitori portatili.*

Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 011 802 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 011 802, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 241 235. 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. a) I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio in particolare servizi di franchising, ossia assistenza ai rivenditori nell'aiuto alla direzione di una impresa commerciale.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.*

Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.*

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 18

I prodotti dell'opponente *articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria* della classe 25 sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda.

I prodotti contestati *borse, portafogli e contenitori portatili* della classe 18 sono collegati agli articoli d'abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari degli *articoli d'abbigliamento*, della *cappelleria* e anche delle *scarpe*. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di *articoli d'abbigliamento, cappelleria e scarpe* non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili.

Per quanto riguarda i restanti prodotti contestati nella classe 18, ovvero le *valigie*, si tenga presente che esse sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze degli *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*. Questi prodotti hanno peraltro una natura radicalmente diversa rispetto ai prodotti nella classe 25 del marchio sul quale si basa l'opposizione. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari. Ne consegue che questi prodotti sono da considerarsi dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento; cappelleria; scarpe* sono pure coperti dal marchio anteriore (essendo *abbigliamento* un sinonimo di *articoli di abbigliamento*). Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *cappelli* sono compresi nell'ampia categoria di *cappelleria* nella classe 25 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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 o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

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 oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura "STILOSA" scritta in caratteri di tipo ordinario, con l'eccezione della lettera "T", che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera "I", che consiste in realtà nell'immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l'uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini "your easy outfit", riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l'opposizione è anch'esso figurativo. Esso consiste nel termine "STYLOSA" riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera "O" si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

Mentre i termini del marchio contestato "your easy outfit" non presentano alcun significato, la dicitura "STYLOSA/STILOSA", che verrà riconosciuta in entrambi i marchi, anche in virtù, nel caso di "STYLOSA", della sua quasi identità, sarà percepita dal pubblico di riferimento come un neologismo, che ormai fa parte della lingua italiana, avente il significato di "che ha stile, eleganza; in particolare, raffinato nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda" (Per questa definizione, si veda il Vocabolario Treccani, Edizione Online alla pagina http://www.treccani.it/vocabolario/stiloso_%28Neologismi%29/).

È pacifico che la dicitura comune "STYLOSA/STILOSA", potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un'allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di *borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli* aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L'unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un'evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti *de quibus* (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).

È anche pacifico che gli elementi figurativi dei segni, ovvero il cuore nel

caso del marchio anteriore e la figura stilizzata di una donna nel segno oggetto della domanda, saranno associati al concetto di amore/passione da un lato e di persona di sesso femminile dall'altro.

Questi due elementi sono un elemento laudativo o, nel caso del segno contestato, descrittivo di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tali concetti di per sé privi di capacità distintiva intrinseca o dalla capacità distintiva limitata. Tuttavia, tali elementi possono avere un impatto nella percezione d'insieme dei marchi, impatto indotto accessoriamente dal loro posizionamento o dalle loro caratteristiche grafiche.

Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio anteriore una parte o elemento che prevalga sull'altra in modo da dominare l'impressione d'insieme. Al contrario, nel caso del segno contestato, è il termine "STILOSA" a essere dominante, in virtù della sua posizione e delle dimensioni dei suoi elementi.

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determini da solo l'impressione d'insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T-81/10, Air Force, EU:T:2011:229, § 30).

Sotto il profilo visivo, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovvero sia gli elementi verbali "your easy outfit", la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché la figura di donna stilizzata. D'altra parte, la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore, la lettera "Y" e il cuore al posto della lettera "O" non trovano corrispondenza nel marchio oggetto della domanda.

Tuttavia, la Divisione d'Opposizione è dell'avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all'interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura "STYLOSA/STILOSA", comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.

Allo stesso modo, anche se i rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei marchi considerati, non è possibile concludere che l'attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra i marchi in paragone, risultante dall'elemento comune "STYLOSA/STILOSA". Quindi, anche se l'elemento denominativo comune è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.

Tenuto conto di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell'elemento denominativo comune "STYLOSA/STILOSA" conferisca ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura "STYLOSA/STILOSA", che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi verbali. Tuttavia, essi sono di natura secondaria in quanto l'elemento "STILOSA" è dominante. I marchi sono dunque simili in medio grado dal punto di vista fonetico.

Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi "STYLOSA" e "STILOSA" hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, facendo riferimento al medesimo concetto laudativo. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura del cuore nel marchio anteriore e della donna stilizzata in quello impugnato, è giocoforza notare che questi elementi alludono a concetti positivi o financo descrittivi rispetto alla natura dei prodotti nelle classi 18 e 25. I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di "stilosa", anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto possibilmente usato nel mercato.

Dalle suesposte considerazioni, la Divisione d'Opposizione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine "STYLOSA/STILOSA". Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, si ritiene che essi non siano in grado di annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

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.

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, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

Per quanto concerne i segni, la Divisione d'Opposizione ha ritenuto che è

possibile ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell'elemento denominativo non particolarmente distintivo "STYLOSA/STILOSA" che, da un lato, costituisce l'unico elemento verbale del marchio anteriore ed è l'elemento dominante del marchio figurativo della richiedente.

Sebbene le parole "STYLOSA" o "STILOSA" abbiano una connotazione evocativa e laudativa, esse non possono ritenersi direttamente descrittive e conservano un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.

Va poi richiamato che la Divisione d'Opposizione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo "STYLOSA" e, dall'altro, il marchio contestato figurativo "STILOSA". Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall'altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T-557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42-43; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura "STYLOSA/STILOSA" occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Divisione d'Opposizione rileva che, data la identità e somiglianza di una parte dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visiva concettuale, e in medio grado fonetica, tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull'immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un'attenzione particolarmente elevata nell'acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.

Anche se si supponga, *quod non*, che il marchio anteriore "STYLOSA", sia di

scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l'unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l'elemento dominante della componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, rispetto ai termini in inglese.

Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola "STYLOSA/STILOSA", visto il principio d'interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o simili, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di prodotti, nel caso destinati ad un pubblico femminile, del marchio dell'opponente.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

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.

