

SUNSTRIPES vs SUNS BOARDS decisione del 13/01/2022



Entrambi i marchi commercializzano borse, valigie e articoli di abbigliamento, il marchio anteriore è SUNSTRIPES e il marchio impugnato SUNSBOARDS. La parte verbale è originale in entrambi i marchi in quanto SUN non ha nessuna relazione con i prodotti oggetto dei marchi in questione. Ad avviso della Commissione esiste rischio di confusione e il marchio impugnato deve essere respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 131 474

Creative Suite S.r.l., Via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italia – Zero & Company S.r.l., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi (BA), Italia (opponenti), rappresentate da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandro Riva, Via Villorresi, 22, 20834 Nova Milanese (MB), Italia (richiedente), rappresentato da Murgitroyd & Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublino, Irlanda (rappresentante professionale).

Il 13/01/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 131 474 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 273 290 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/09/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 273 290 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 630 724, (marchio figurativo). Gli opposenti hanno invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e 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 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borsa boston; borse; borse a secchiello; borse a spalla; borse a tracolla; borse di tela; borse della spesa in tela; borse della spesa; borse da weekend; borse da viaggio per scarpe; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio in materie plastiche; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio con manici; borse da viaggio; borse da sport; borse da spiaggia; borse da sella; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da lavoro; borse da escursionismo; borse da aereo; borse con rotelle; borse con chiusura a cordoncino; borse alla moda; borse a tracolla per bambini; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per pannolini; borse per libri; borse per lavoro a maglia; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per la spesa; borse per asciugamani; borse per articoli da toilette; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse in pelliccia sintetica; borse in finta pelle; borse impermeabili; borse flessibili per indumenti; borse e portafogli in pelle; borse diplomatiche; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per scarpe; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori per monete; cinghie per borsellini; cinghie per bagagli; cinghie in cuoio; cartellini in pelle per sacche da golf; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito in pelle; pochette; piccoli portamonete; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; etichette per bagagli [pelletteria]; etichette in metallo per bagagli; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per

documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; portamonete in pelle; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in tessuto; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti in pelle; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portabiti da viaggio; portabanconote; porta carte di credito [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; tracolle per borsette; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchetto; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l'atletica; sacche da viaggio in tela; sacche da viaggio a rotelle; sacche a carrello multiuso per lo sport; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie piccole; valigie motorizzate utilizzabili come mezzo di trasporto; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffiutto; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; parapigioggia; ombrelli da golf.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsellini; zaini; zaini sportivi; borsette [borsette]; borse casual; ombrelli.

Classe 25: Cappelli; abbigliamento; scarpe.

Prodotti contestati in classe 18

Borse; borsellini; zaini sportivi; zaini; borsette [borsette] sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli ombrelli del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, gli ombrelli da golf degli oppositori. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le borse casual del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle borse degli oppositori. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelli sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

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

Marchio anteriore

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.

Gli elementi verbali dei segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agli elementi verbali dei segni, come ad esempio la parte del pubblico che parla l'italiano, per la quale essi sono quindi normalmente distintivi.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato da un cerchio nero al di sotto del quale si trovano l'elemento verbale "SUNS", riprodotto in caratteri neri di fantasia, e la cui ultima lettera "S" è riprodotta rovesciata. Al di sotto di questo elemento verbale si trovano una linea nera e ancora più in basso l'elemento verbale "BOARDS", riprodotto in caratteri di fantasia di colore nero.

Il marchio impugnato, pure figurativo, è formato da un cerchio nero, il cui tratto nella parte inferiore risulta come attraversato da tre linee orizzontali, nel mezzo del quale si trova la dicitura, in caratteri maiuscoli neri, "SUNSTRIPES".

Come visto poc'anzi, gli elementi verbali dei segni in disputa sono privi di significato per la parte del pubblico presa in esame e sono quindi normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi essi, pur non essendo estremamente originali, sono pure da considerarsi normalmente distintivi, in mancanza di qualsivoglia relazione con i prodotti nelle classi 18 e 25.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tuttavia, si deve tener conto del fatto che 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).

Inoltre, vale la pena rammentare che 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, o dall'alto verso il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra, o in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella presenza in entrambi delle lettere "SUNS", oltre che della forma del cerchio, per quanto riprodotta in forma diverse nei dettagli, ma molto simili nella sostanza, trattandosi in entrambi i casi di cerchi neri dalle proporzioni molto simili. I segni differiscono nei dettagli di cui sopra, oltre che nelle rimanenti parti dei loro elementi verbali, ossia le ultime lettere "-TRIPES" del segno impugnato e il secondo elemento verbale "BOARDS" del marchio anteriore.

Tenuto conto delle circostanze particolari elencate nei paragrafi che precedono, la Divisione D'Opposizione ritiene che i segni siano quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "SUNS", presenti in modo identico in entrambi i segni e posizionati in modo tale da essere i primi elementi che i consumatori leggeranno, e sui quali quindi focalizzeranno maggiormente la loro attenzione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "BOARDS" del marchio anteriore e "-TRIPES" del marchio impugnato.

Anche dal punto di vista fonetico, tenuto conto di quanto delineato poc'anzi, i segni sono da considerarsi quantomeno simili in ridotta 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.

Gli opposenti non hanno 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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, si rammenta 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 coperti dai marchi in questione nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono quantomeno simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico.

Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni, i quali presentano dal punto di vista grafico rilevanti somiglianze, si deve tener presente, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, che sarà l'elemento denominativo del segno ad avere impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Si deve poi tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, egli 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.

Inoltre, è pure importante rammentare che 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).

Nel caso in esame i segni condividono la parte iniziale dei loro elementi verbali, ossia le lettere "SUNS", mentre differiscono nelle lettere "-TRIPES" o nel termine "BOARDS" che li seguono, e sui quali l'attenzione dei consumatori si focalizzerà in minor grado. Per i motivi visti poc'anzi, e in particolare l'identità tra i prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i segni sia da un punto di vista verbale che fonetico siano sufficienti per non poter escludere l'esistenza di un rischio di confusione.

Non si può peraltro escludere che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Ciò vale quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, per la quale gli elementi verbali dei segni sono distintivi nella loro interezza essendo privi di significato.

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 n. 17 630 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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 1, lettera a), RMUE.

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 il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dagli oppositori 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 agli oppositori sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Andrea VALISA
Aldo BLASI

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.