

SUPERFLASH – Divisione di Opposizione 15.12.2016

SUPERFLASH



SUPERFLASH Divisione di Opposizione 15.12.2016

marchio anteriore 

marchio impugnato 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati di colore nero parzialmente disposti su uno sfondo grigio. Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati. Sullo sfondo appaiono due figure, una angolare e l'altra circolare, che si sovrappongono tra loro.

Sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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. 10 263 218 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 523 135

Intesa Sanpaolo S.P.A., Piazza San Carlo, 156, 10121, Torino, Italia
(opponente), rappresentata da **Perani & Partners SPA**, Piazza San Babila, 5,
20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

M.F.T. Gold S.r.l., Corso del Popolo, 21, 35131, Padova, Italia
(richiedente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.**, Via del
Commercio, 56, 36100, Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 523 135 è accolta per tutti i servizi contestati, ossia

Classe 41: Organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 746 946 è respinta per tutti i servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 746 946 ovvero contro tutti i servizi nella classe 41. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 263 218. 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 servizi

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

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 41: Organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche.

I servizi di *organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche* sono inclusi nella categoria più ampia di *divertimento* dell'opponente. Essi sono pertanto 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 servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto a seconda della specializzazione dei servizi ed il prezzo.

1. 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 può 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. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati di colore nero parzialmente disposti su uno sfondo grigio.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati. Sullo sfondo appaiono due figure, una angolare e l'altra circolare, che si sovrappongono tra loro.

La dicitura 'SUPERFLASH', presente in entrambi i marchi, nel suo complesso non ha alcun significato per il pubblico di riferimento. Si ritiene tuttavia probabile che il pubblico di riferimento identificherà i termini 'SUPER', prefisso che indica una condizione di superiorità, eccezionalità, eccesso (dizionario Treccani), e 'FLASH', onomatopea che nella tecnica fotografica indica il lampo ottenuto con un dispositivo elettrico o elettronico, detto anch'esso flash, per scattare fotografie con scarsa illuminazione (dizionario Treccani). Tale combinazione sarà intesa come un flash di caratteristiche superiori. Inoltre, non riveste alcun significato specifico in relazione ai servizi in oggetto e pertanto il suo carattere distintivo deve considerarsi normale.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto).

Gli elementi figurativi presenti nei marchi hanno natura decorativa e pertanto hanno un minor impatto sui consumatori rispetto all'elemento verbale.

Visivamente, i segni coincidono nella dicitura 'SUPERFLASH'. Essi, tuttavia, differiscono unicamente nei rispettivi elementi grafici e figurativi.

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; 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).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici.

Sotto il profilo concettuale, i marchi saranno associati a uno stesso significato e pertanto sono concettualmente identici.

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 servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

I servizi sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici sul piano fonetico e concettuale.

In particolare, entrambi i marchi includono la dicitura 'SUPERFLASH' che è l'unica porzione verbale in entrambi i segni. Essi differiscono unicamente nei loro elementi grafici e figurativi. Nel presente caso, inoltre, questi elementi, grafici e figurativi, hanno una natura meramente decorativa.

Come visto più sopra, nel caso di marchi complessi in linea di principio, l'elemento denominativo del segno in principio ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Nelle sue osservazioni il richiedente sostiene che la dicitura 'SUPERFLASH' è priva di carattere distintivo da momento che, sempre secondo quanto sostenuto dal richiedente, si compone di termini descrittivi. La Divisione d'Opposizione diverge da quanto sostenuto dal richiedente. L'espressione 'SUPERFLASH' è priva di significato per il pubblico di riferimento in relazione ai servizi in oggetto. Anche nell'ipotesi in cui 'SUPER' potesse intendersi come laudativo, la sua combinazione con 'FLASH' non dà luogo ad un significato in relazione ai servizi de quo.

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. 10 263 218 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi 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

Martina GALLE

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).