

TATATU vs TATATU – Divisione di Opposizione 29-10-2019

TATATU

VS

TATATU

Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.

Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 070 224

Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia
(opponente), rappresentato da **Fabrizio Massaccesi**, Via Giovanni Porzio
Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

**Tatatu Entertainment Group
Ltd**, Hunkins Plaza, Main Street,
Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da
Studio
Legale Giangaleazzo Bettoni, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia
(rappresentante professionale).

Il 29/10/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

L'opponente

ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.17 917 286 per il marchio denominativo "TATATU". L'opponente ha 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.

1. I prodotti e servizi

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

Classe 9: *Contenuti registrati; banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate; database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet; musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast; podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili; registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video;*

registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati; video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet; directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.

Classe 38: Servizi di telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di programmi mediante una rete informatica globale; diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di teleshopping; servizi d'informazione riguardanti trasmissioni; servizi di podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di pellicole cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet; trasmissione di programmi televisivi tramite l'utilizzo di servizi video on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet; trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica globale; trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini, testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand]; trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti web di giochi d'azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a informazioni su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a motori di ricerca; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a piattaforme su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a portali su internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura dell'accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di accesso a banche date online; fornitura di accesso a contenuti multimediali online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso

a

siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d'accesso a chat

su internet; fornitura di servizi d'accesso a forum su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet;

fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili

per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di caricamento di fotografie.

Classe 41: *Editoria multimediale;*

fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o internet; pubblicazione di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni

animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di classificazioni in base all'età per programmi televisivi, film, musica, video e

contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale

per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online; fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet; fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese video; montaggio video; produzione d'animazioni; produzione di divertimento sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film d'intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di

film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di avventura di animazione.

Classe 42: *Allestimento di*

piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web archiviate elettronicamente per servizi on-line e

internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione

grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione

di
opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio;
progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e
sviluppo
di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi;
noleggio
di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di
sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di
software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione
elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud
computing; concessione d'uso temporaneo di software on-line non scaricabili
per
la trasmissione d'informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero
diari
e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura
d'utilizzo
temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati;
fornitura dell'uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura
di
software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e
contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non
scaricabili per uso temporaneo per l'importazione e la gestione di dati;
fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati;
fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di
investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting
di
podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet;
hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di
contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo
che
consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri
contenuti
ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili;
aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di
servizi
per l'autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per
applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di
firmware.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Software scaricabili per
trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite
internet e reti di comunicazione globali;
software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e
multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software
scaricabili
per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;
strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e
applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura

d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Classe 38: Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta.

Classe 41: Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport,

thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film; servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento; intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d'un sito web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video.

Classe 42: *Hosting di contenuti*

digitali su internet; hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a

contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica

e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo

di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui

fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili

per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari.

**Prodotti
contestati in classe 9**

Film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle registrazioni video scaricabili del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la fornitura d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria del software del marchio anteriore. Perciò, questi prodotti sono identici.

Gli strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio impugnato si sovrappongono con il software del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

**Servizi
contestati in classe 38**

Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di telecomunicazione del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.

**Servizi
contestati in classe 41**

Servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie

e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d'un sito Web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi servizi sono identici.

I servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di hosting di contenuti digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione

di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di utilizzo temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono identici.

Hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

- **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 e 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 sia medio.

- **I segni**

TATATU

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

segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sotto il profilo concettuale,

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

Visivamente, i

segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia "TATATU". L'unica differenza tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine "TATATU" del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore rosso.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico,

indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, i segni sono identici dal momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.

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

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

• 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 e servizi nelle classi 9, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da specialisti. In entrambi i casi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale. La Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce dell'identità fonetica e dell'elevata somiglianza visiva oltre che dell'assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.17 917 286 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi 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 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.

