

# **VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018**

**VERDESIGN**

**Valdesign**

## **VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018**

Il marchio anteriore è VERDESIGN; il marchio impugnato è VALDESIGN. Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole.

Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti .

È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN"

Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 706 490

Verdesign S.r.l., Via Pordenone, 59, 33070 Tamai di Brugnera (PN), Italia  
(opponente),

rappresentata da Roberto Modena, Via Giacinto Gallina, 2/C, 33170 Pordenone, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Valdesign S.r.l., Via A. Luciani 70, 31043 Vallonto di Fontanelle (TV), Italia (richiedente),

rappresentata da D'Agostini Organizzazione S.r.l., Via Giusti 17, 33100 Udine, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/02/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 706 490 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR. Nota preliminare A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 124 051 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 631 306 per il marchio denominativo "VERDESIGN". 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 Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 2 di 6 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 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche contestati

sono compresi nelle ampie categorie di mobili, specchi, cornici dell'opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti 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 VERDESIGN 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 marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole. Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 3 di 6 Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN". Quest'ultimo termine è infatti usato mondialmente nel senso di, "nella produzione industriale, progettazione [...] che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale (definizione tratta dal Vocabolario Treccani, Edizione online). Come detto, oltre ad essere un termine comunemente utilizzato nel territorio dell'Unione europea, esso è stato incorporato in alcune lingue, quali, ad esempio, il ceco, l'italiano, il polacco, il portoghese e il tedesco, o rassomiglia al termine equivalente in molte altre (disain in estone, diseño in spagnolo, dizains in lettone, dizájn in ungherese, Дизайн in bulgaro). Il pubblico di riferimento assocerà pertanto il suddetto termine, riconoscibile in entrambi i segni ad un significato positivo relativo ai prodotti nella classe 20, i quali possono essere caratterizzati, per l'appunto, da uno speciale design. Inoltre, a conferma di quanto sopra, si rileva che l'opponente, nelle proprie osservazioni del 27/12/2016, concorda in pieno con la suddetta interpretazione, quando sostiene che [...] Il pubblico generale dell'Unione Europea percepisce la parola "design" come sinonimo di un'attività di progettazione di oggetti che rispondono a criteri di funzionalità ed estetica e che sono destinati ad essere prodotti industrialmente [...]. Per quanto riguarda le prime tre lettere dei segni, ovvero "VER" da un lato e "VAL" dall'altro, la Divisione d'Opposizione condivide quanto sostenuto dall'opponente, ovvero che esse [...] appaiono sostanzialmente astratte al

pubblico generale dell'Unione europea. In ogni caso, ad esse potrebbe, come ancora sostenuto dall'opponente, essere attribuito un significato distinto, quale ad esempio l'italiano "valle" nel caso di "val" o lo spagnolo "ver" (nel senso di vedere) o ancora, inglobando altre lettere del segno, il significato di "verde-" sia in italiano che in spagnolo alla prima parte del segno anteriore. Le prime tre lettere dei segni in disputa non hanno un significato o hanno comunque un significato non descrittivo (ad eccezione dell'ipotesi secondo la quale il termine "verde-" sarà riconosciuto, come esplicitato dall'opponente, e in quel caso esso avrebbe una limitata capacità distintiva in relazione ai prodotti nella classe 20). Ad ogni modo, per quanto riguarda la quasi totalità del pubblico rilevante, i suddetti elementi non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo. Lo stesso non vale per quanto riguarda la sequenza di lettere "design", che sarà associata, come anche ammesso dall'opponente, a un termine che per le sue caratteristiche è al massimo debole per la totalità dei prodotti nella classe 20.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la circostanza secondo la quale 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, 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 nella riconoscibile sequenza di lettere "DESIGN", presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni. Esse formano un elemento dal carattere distintivo limitato. Inoltre, i segni coincidono nella prima lettera "V" di entrambi i marchi. Essi differiscono nella loro seconda e terza lettera, ovvero "-er-", nel caso del marchio anteriore, e "-al-", nel marchio impugnato, entrambe di parti normalmente distintive dei segni. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente a un elemento debole, ovvero il termine riconoscibile "design" i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. 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. 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 un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 20 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande

pubblico il quale è lecito attendersi presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in basso grado sia da un punto vista fonetico che visivo. Essi coincidono in un elemento, ovvero il termine chiaramente riconoscibile "DESIGN" che, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, presenta un debole carattere distintivo. Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione le somiglianze e le differenze e il carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Nel presente caso, si ritiene che gli elementi "VER-" e "VAL" siano assai differenti. Di fatto, essi sono elementi brevi formati da tre lettere delle quali solo una hanno in comune. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente. Per dovere di completezza si rileva che in data 25/08/2016 l'opponente ha prodotto una sentenza emessa in data 09/07/2016 dal Tribunale di Venezia inerente una azione inibitoria dell'uso del marchio "Valdesign" iniziata da parte dell'opponente sulla base del proprio marchio "Verdesign". Tuttavia, va osservato che in generale le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento. Nel caso in esame, il precedente invocato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, in considerazione del fatto che le conclusioni sul conflitto tra i marchi fanno riferimento ad una situazione di contraffazione e non, in accordo con il regime autonomo che regola la presente decisione, al rischio di confusione. È evidente che in virtù dell'autonomia del regime del marchio dell'Unione europea le conclusioni non debbano quindi necessariamente essere le medesime. SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo

3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Divisione Opposizione Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE 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. 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 Opposizione.