

# ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d’Opposizione 03.08.2016

## ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d’Opposizione 03.08.2016

marchio ZANOTTI **contro** GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine “ZANOTTI”, che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante. L’elemento “DESIGN” del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l’estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25. I segni non sono né concettualmente, né visivamente, né foneticamente simili e ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Pertanto, poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta e l’opposizione deve quindi essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 271 876

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano (Fermo), Italia (opponente), rappresentata da Giuliana Cantaluppi, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da Porta Checcacci & Associati S.p.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/08/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 271 876 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 della domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 224 039. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 244 277, sulla

registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo "LE ZANOTTI" e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ITALIANO N. 749 443 E DEL MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE].

Nel presente caso, la prova presentata dall'opponente consiste in un certificato di registrazione dell'Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo ai suddetti marchi, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997 e la registrazione di marchio italiano n. 749 443, depositata in data 26/04/1996 e registrata in data 19/05/1998.

In data 16/02/2016 l'Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, in favore dell'opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo dei due marchi poc'anzi citati.

L'opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che i suddetti marchi sui quali, inter alia, si basa l'opposizione siano stati oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione dei marchi.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta, in quanto infondata, in relazione ai suddetti marchi anteriori.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

L'opposizione si basa su anche su di un ulteriore marchio, ovvero la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277, che qui di seguito sarà oggetto di esame.

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 segni

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 costituito unicamente dal termine "ZANOTTI", che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine "DESIGN" riprodotto in caratteri neri maiuscoli posto all'interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questo elemento, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, di assai difficile decifrazione come sono solite essere le firme.

Il termine "DESIGN", di origine anglosassone, sarà inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la "progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: [...]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali" (per quest'ultima definizione vedasi, tra le varie lingue e a titolo esemplificativo, il significato in lingua italiana come si trova nel Dizionario di Italiano il Sabatini Coletti, edizione online).

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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

L'elemento "DESIGN" del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l'estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25.

Visivamente, i segni differiscono in tutti gli elementi che li compongono, sia verbali che, nel caso del marchio contestato, figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni differisce in tutti gli elementi che li compongono (e che siano chiaramente leggibili), ovvero il termine "ZANOTTI" per quanto riguarda il marchio sul quale si basa l'opposizione e la parola "DESIGN" per quanto riguarda il marchio impugnato. Come visto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la firma del marchio contestato sia fondamentalmente illeggibile.

Pertanto i segni sono foneticamente diversi.

Sotto il profilo concettuale, i marchi sono dissimili, dato che il marchio anteriore sarà riconosciuto come un cognome di origine italiana, o inteso come privo di significato, mentre il termine "DESIGN" verrà inteso nel senso esplicitato poc'anzi.

Poiché i segni non coincidono in alcun elemento, essi sono diversi.

## b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L'opposizione deve quindi essere respinta.