

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


GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

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

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi .

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

OPPOSIZIONE N. B 270

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:

L'opposizione n. B 270 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: *Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 213 792 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 213 792. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277 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 DELLA REGISTRAZIONE DI 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 al suddetto marchio, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997.

In data 16/02/2016 l'Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, prorogato in data 05/04/2016 al 16/05/2016, in favore dell'opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo del marchio

L'opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che il suddetto marchio sul quale, inter alia, si basa l'opposizione sia stato oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione del marchio

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 al suddetto marchio anteriore.

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277 dell'opponente.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Calzature*

I prodotti contestati sono i seguenti

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità

Prodotti contestati in classe 1

Le *calzature* della classe 25 dell'opponente sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Gli *articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]* comprendono prodotti come borse, borsette, sacche per lo sport, portadocumenti, portafogli, portamonete, portachiavi, eccetera. Questi prodotti sono collegati alle *calzature* della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari delle *calzature*. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di calzature non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti *articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]*. **Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili**

I prodotti contestati *cuoio e sue imitazioni, pelli di animali* della classe 18 sono vari tipi di pelli di animali (o imitazioni). Si tratta di materiali grezzi. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio *calzature* in cuoio) non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere alquanto diversi. I suddetti materiali grezzi sono destinati ad un uso industriale piuttosto che ad essere direttamente acquistati dal consumatore finale. Tali prodotti sono distribuiti in punti vendita diversi ed hanno natura e scopo diversi da quelli delle *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione sono dissimili

I contestati *bauli* sono grandi contenitori o scatole chiudibili, usati come bagaglio o per magazzinaggio; *gli ombrelli* sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un'asta centrale; *gli ombrelloni* sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i *bastoni da passeggio* sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; le *fruste* sono strumenti per incitare gli animali o infliggere punizioni corporali; i *finimenti* sono bardature con cui un animale aggiogato tira un veicolo o un attrezzo; *gli articoli di selleria* sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di moltoda quella dei prodotti della

classe 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (deposito/magazzinaggio, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano). Inoltre, i prodotti in esame non sono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Lo stesso ragionamento si applica alle *valigie*, che sono pure dissimili. Questi prodotti sono considerati dissimili dalle *calzature* dell'opponente. Le *valigie* sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze delle *calzature*. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari

Prodotti contestati in classe 2

Le *calzature* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti

Le *calzature* dell'opponente hanno la medesima finalità degli *articoli di abbigliamento* e dei *copricapo* contestati: essi, infatti, sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli *abiti* o degli articoli di cappelleria di solito si aspettano di trovare le *calzature* nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia *articoli di abbigliamento* e *copricapo* che *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione sono simili

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 o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

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 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 dai termini "GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN" riprodotti in caratteri neri maiuscoli poste all'interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questi elementi, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, tendenzialmente illeggibile come sono solite essere le firme. Anche nel caso del marchio contestato, dal punto di vista semantico una parte del pubblico rilevante comprenderà i termini "GIUSEPPE ZANOTTI" come aventi il significato di un nome maschile di origine italiana piuttosto diffuso ed un cognome, sempre di origine italiana. Il termine "DESIGN", di origine anglosassone, sarà invece 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 gli altri, il 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 è non distintivo per questi nelle classi 18 e 25

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo "ZANOTTI". Tuttavia, essi differiscono nel termine altrettanto distintivo "GIUSEPPE" del marchio contestato, nel termine non distintivo "DESIGN" del medesimo e nei restanti elementi (il rettangolo e la firma illeggibile) del marchio contestato

Per quanto riguarda il marchio contestato e questi ultimi elementi, si tenga presente 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; 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 simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei

segni coincide nel suono del termine "ZANOTTI", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "GIUSEPPE" del marchio contestato e delle lettere "DESIGN", le quali fanno però parte di un elemento non distintivo

Di conseguenza, i segni sono simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico nessuno dei due segni ha un significato, con l'eccezione del termine "DESIGN", che però è non distintivo. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni per almeno una parte del pubblico. Tuttavia, per un'altra parte del pubblico, e in particolare quella di lingua italiana, entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento al cognome "ZANOTTI", e pertanto sono da considerarsi concettualmente simili, nonostante la presenza nel marchio contestato del nome "GIUSEPPE", che sarà inteso come un nome maschile di origine italiana.

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Il livello di attenzione del grande pubblico al quale sono diretti i suddetti prodotti sarà medio mentre il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

A questo scenario parziale si deve aggiungere la somiglianza tra i segni, che deriva principalmente dalla coincidenza nel termine distintivo "ZANOTTI", che costituisce il marchio anteriore nella sua interezza e un elemento normalmente distintivo del marchio contestato. La Divisione d'Opposizione non può esimersi dal notare che gli ulteriori elementi del marchio contestato non svolgono il medesimo ruolo, e in particolare l'elemento grafico della firma, che per sua natura svolge un ruolo secondario, come sottolineato nella sezione c) della presente decisione, e l'elemento non distintivo "DESIGN".

Unico elemento aggiuntivo del marchio contestato di un certo peso nel confronto è il termine "GIUSEPPE". Tuttavia, questo elemento sarà inteso come un nome maschile di origine italiana da almeno una parte del pubblico e messo in relazione con il cognome, sempre di origine italiana, "ZANOTTI".

Si noti che la percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un'origine comune

La Divisione d'Opposizione ritiene che la predetta circostanza sia di calzante applicazione al presente caso: **sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi** (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all'elemento "GIUSEPPE" del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo "LE ZANOTTI", avente ad oggetto di protezione prodotti nella classe 25, ossia *articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria*.

L'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato, alla luce del fatto che contiene un elemento verbale aggiuntivo. Inoltre, gli ulteriori prodotti coperti da questo marchio che non sono stati oggetto di comparazione, ovvero *articoli di abbigliamento e cappelleria* che sono anch'essi chiaramente dissimili da quelli, rimanenti, rivendicati dal marchio contestato, ovvero *cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria*. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, riguardo a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL

Andrea VALISA

Mauro BUFFOLO

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.