

ZERO contro Z3R0 – Divisione di Opposizione 28.11.2017



ZERO contro Z3R0 – Divisione di Opposizione 28.11.2017

Entrambi i marchi in conflitto sono marchi figurativi. Il marchio anteriore consiste nella parola "ZERO" orientata verticalmente in lettere maiuscole leggermente stilizzate. Il marchio della domanda consiste nella sequenza, orientata orizzontalmente, "Z3R0", composta da tre lettere maiuscole e un numero, in caratteri leggermente stilizzati.

L'elemento verbale "ZERO" presente nel marchio anteriore e così interpretato anche nel marchio della domanda sarà inteso come la cifra "zero" in entrambi i segni. Non avendo un significato chiaro in relazione con i prodotti de quo, tale elemento presenta carattere distintivo. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere "Z-R0". I marchi differiscono nella lettera "E" e il numero "3", situati al secondo posto nelle sequenze "ZERO" e "Z3R0", rispettivamente. I marchi differiscono nell'orientazione delle lettere, verticale e orizzontale rispettivamente, e nella stilizzazione dei caratteri. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento e posto che "Z3R0" verrà letto come "ZERO", i segni saranno pronunciati identicamente. Sotto il profilo concettuale, come anteriormente rilevato, il numero "3" nel marchio della domanda verrà inteso dal pubblico di riferimento, come una lettera "E" e pertanto il marchio contestato verrà interpretato come la parola "ZERO".

Sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, francese e inglese. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Area S.P.A., Via Degani, 2, 42124 Reggio Emilia, Italia (opponente),

rappresentata da Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Accessory Line S.r.l., Via Obbia Bassa, 1/b, 35010 Trebaseleghe (Padova), Italia (richiedente),

rappresentata da Laura Baretto, via Dei del Dente, 24, 35016 Piazzola sul Brenta (PD), Italia (rappresentante professionale).

Il 28/11/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 813 031 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 794 647 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

Osservazioni preliminari

A decorrere dal 01/10/2010, 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. 15 794 647 .

L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 13 847 116 .

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.

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

Classe 9: Custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; rivestimenti per telefoni, tablet e smartphones, specificamente adattati; coperture protettive e custodie per tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; bastoni per autoscatti usati come accessori per smartphones; caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; batterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; supporti per smartphones e telefoni cellulari; Cavi elettronici; Cavi USB; Cavi di connessione.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 9: Custodie per telefoni; custodie per lettori multimediali portatili; custodie in pelle o finta pelle per telefoni cellulari; custodie per smartphones; custodie per computer; custodie per agende elettroniche; custodie per tablet; custodie rivoltabili per tablet pc; custodie in pelle per tablets; custodie per lettori di supporti digitali; custodie in pelle per smart phone; custodie a libro per smart phone; supporti per telefoni cellulari; supporti orientabili per computer; custodie per lettori mp3; caricabatterie; dispositivi caricabatterie; dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; auricolari; cuffie per computer; cuffie microfono senza fili; cuffie senza fili per smartphone; supporti da tablet adattati per essere usati in automobili; custodie per videocamere; alimentatori per telefoni smartphones. 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. I prodotti contestati custodie per telefoni; custodie in pelle o finta pelle per telefoni cellulari; custodie per smartphones; custodie per tablet; custodie rivoltabili per tablet pc; custodie in pelle per tablets; custodie in pelle per smart phone; custodie a libro per smart phone; supporti per telefoni cellulari; caricabatterie; dispositivi caricabatterie; dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; auricolari; cuffie microfono senza fili; cuffie senza fili per smartphone; alimentatori per telefoni smartphones sono identici a custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; rivestimenti per telefoni, tablet e smartphones, specificamente adattati; coperture protettive e custodie per tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; supporti per smartphones e telefoni cellulari dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati. I rimanenti prodotti contestati custodie per lettori multimediali portatili; custodie per computer; custodie per agende elettroniche; custodie per lettori di supporti digitali; supporti orientabili per computer; custodie per lettori mp3; cuffie per computer; supporti da tablet adattati per essere usati in automobili; custodie per videocamere hanno un alto grado di somiglianza con i prodotti dell'opponente custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; supporti per smartphones e telefoni cellulari in quanto questi prodotti hanno lo stesso metodo e la stessa finalità d'uso, pur essendo utilizzati in combinazione con articoli distinti (computer, agende elettroniche e lettori multimediali nel caso dei prodotti

contestati, tablet, telefoni cellulari e smartphones nel caso dei prodotti dell'opponente), essi sono normalmente fabbricati dalle stesse imprese, coincidono nel loro pubblico rilevante nonché nei canali di distribuzione.

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 avere un alto grado di similitudine sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica in particolare di alcuni dei prodotti de quo, come ad esempio i caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari o i dispositivi caricabatterie, nonché alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

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 possa 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. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Si considera che per lo meno parte del pubblico pertinente, tra cui per esempio almeno una parte dei consumatori di lingua italiana, francese e inglese dove il termine "ZERO" esiste, interpreteranno il numero "3", posto tra le lettere "Z" e "R" del marchio contestato, come una vocale "E", posto che "3" e "E" presentano indubbie somiglianze apparendo l'uno quasi la rappresentazione simmetricamente opposta dell'altra. Pertanto, la presenza del numero "3" al posto della "E" non è tale da impedire la chiara e immediata individuazione di quest'ultima vocale nella dicitura "Z3R0", soprattutto laddove si consideri che il termine "ZERO" esistente come tale nelle lingue italiane, francese e inglese, privato della lettera "E", risulterebbe inverosimile nonché impronunciabile per i consumatori di riferimento (v., per analogia, decisione del 18/03/2013, R 1116/2011-2, R 1268/2011-2, CONDI 0 CUOCI, punto 46 e decisione del 21/02/2013, R 1268/2011-2, CASAZZURRA, punto 22). Infine, è opportuno rilevare che l'uso di numeri al posto delle lettere in una data parola, laddove tali numeri presentino indubbie somiglianze con le lettere che sostituiscono, generalmente non comporta un ostacolo al comprendimento di tali parole e questa pratica non è del tutto inusuale nella prassi commerciale. Conseguentemente, almeno una parte dei consumatori di lingua italiana, francese e inglese non avranno alcuna difficoltà nel leggere la parola "Z3R0" nel marchio della domanda. Stanti le osservazioni che precedono, e considerando che l'elemento verbale "ZERO" comune ad entrambi i marchi ha un significato in taluni territori come sopra menzionato, ovvero nei paesi in

cui l'italiano, il francese e l'inglese vengono capiti, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, francese e inglese. Inoltre, ai fini comparativi, i marchi saranno analizzati tenendo conto della parte del pubblico di lingua italiana, francese e inglese che interpreteranno il segno contestato "Z3R0" come "ZERO". Entrambi i marchi in conflitto sono marchi figurativi. Il marchio anteriore consiste nella parola "ZERO" orientata verticalmente in lettere maiuscole leggermente stilizzate. Il marchio della domanda consiste nella sequenza, orientata orizzontalmente, "Z3R0", composta da tre lettere maiuscole e un numero, in caratteri leggermente stilizzati. L'elemento verbale "ZERO" presente nel marchio anteriore e così interpretato anche nel marchio della domanda sarà inteso come la cifra "zero" in entrambi i segni. Non avendo un significato chiaro in relazione con i prodotti de quo, tale elemento presenta carattere distintivo. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere "Z-R0". I marchi differiscono nella lettera "E" e il numero "3", situati al secondo posto nelle sequenze "ZERO" e "Z3R0", rispettivamente. I marchi differiscono nell'orientazione delle lettere, verticale e orizzontale rispettivamente, e nella stilizzazione dei caratteri. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento e posto che "Z3R0" verrà letto come "ZERO", i segni saranno pronunciati identicamente. Sotto il profilo concettuale, come anteriormente rilevato, il numero "3" nel marchio della domanda verrà inteso dal pubblico di riferimento, come una lettera "E" e pertanto il marchio contestato verrà interpretato come la parola "ZERO. Si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati allo stesso significato, i segni 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.

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 Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere

compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). I prodotti sono in parte identici ed in parte hanno un alto grado di similitudine. I marchi sono visivamente simili in misura media e foneticamente e concettualmente identici. Inoltre il marchio anteriore è dotato di un normale carattere distintivo. Bisogna osservare 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).

Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Alla luce delle considerazioni che precedono, nonostante i marchi presentino alcune differenze sul piano visivo, come l'orientazione degli elementi verbali, la lettera/numero "E/3" e i caratteri tipografici, tali differenze non sono considerate sufficienti a controbilanciare le somiglianze. In particolar, a causa dell'identità fonetica e concettuale e in assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, francese e inglese. 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. 13 847 116 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.