Zignone contro Zingone – Divisione d’Opposizione 05.05.2017

Zignone contro Zingone – Divisione d’Opposizione 05.05.2017

Siamo di fronte al marchio anteriore ZIGNONE e al marchio impugnato ZINGONE.

Si tratta di marchi che appartengono ad aziende che trattano di abbigliamento, scarpe, cappelleria. (Classe 25)

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ del segno impugnato sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato ZINGONE è altresì presente la dicitura ‘LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM’ che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato, ZIGNONE, sarà anch’esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore e quindi il marchio impugnato ZIGNONE deve essere respinto per tutti i prodotti.

OPPOSIZIONE N. B 2 710 781

Lanificio Zignone S.p.A., Frazione Boero Monti, 3, 13823 Strona (Biella), Italia (opponente), rappresentata da **Giambrocono & C. S.P.A.**, Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Zingone 1896, Via Antonio Gramsci 43, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da **Maria Letizia Bixio**, Via Firenze 47, 00184 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 05/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 710 781 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872. 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.

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'opponente dell'Unione Europea n. 3 609 872.

1. **I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.*

L'abbigliamento è identicamente contenuto in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I prodotti contestati *abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento];*

abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cravatte sono compresi nell'ampia categoria di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *cappelli; cappelli di lana; cappelli per bambini* sono compresi nell'ampia categoria di *cappelleria* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *scarpe; scarpe per neonati* sono compresi nell'ampia categoria di *scarpe* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

1. **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 sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **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 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

(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'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.

Gli elementi 'ZIGNONE' del marchio anteriore e 'ZINGONE' dl segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, come per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio il pubblico di lingua spagnola.

Il segno impugnato include delle parole poste al di sopra e al di sotto del termine 'ZINGONE' che tuttavia risultano illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, non verranno prese in considerazione ai fini della comparazione.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato è altresì presente la dicitura 'LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM' che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, anche tale elemento non sarà preso in considerazione poiché anche laddove compreso rivestirebbe un'importanza limitata

Gli elementi 'ZIGNONE' del marchio anteriore e 'ZINGONE' dl segno impugnato, come indicato anteriormente, sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

La lettera Z presente in entrambi i segni sarà percepita come tale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato sarà anch'esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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).

Visivamente, i segni coincidono nella 'Z' e nelle lettere 'Z-I-*-*-O-N-E'. Tuttavia, essi differiscono nella posizione della terza e quarta lettera, 'GN' del marchio anteriore e 'NG' del segno impugnato, e negli elementi figurativi e tipografia dei marchi.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della lettera Z e delle lettere ''Z-I-*-*-O-N-E', presenti in entrambi i segni. Inoltre, i segni presentano una certa affinità fonetica dal momento che entrambi includono le lettere GN (NG) che sebbene siano in ordine invertito sono nella stessa posizione e sono precedute e seguite dalle stesse lettere.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile (la lettera Z), i segni sono simili in media misura.

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

1. **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.

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono identici.

I marchi sono visualmente e concettualmente simili in misura media e hanno un alto grado di somiglianza fonetica. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

Si tiene conto del fatto 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).

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).

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.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. 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. 3 609 872 si considera fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore marchio dell'Unione Europea n. 3 609 872 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7,

lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Maria ClaraIBAÑEZ FIORILLO	FrancescaCANGERI SERRANO	Michele M.BENEDETTI-ALOISI

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.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).