



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le BIANCHETTI & MINOJA SRL
VIA PLINIO 63
20129 MILANO

A: SIMONE ROVEDA

VIALE BORRI 56 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Roma, il 10/01/2024

Oggetto: Opposizione 652022000059624 - decisione

Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industriale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il Dirigente della Div. II

Giulia Ponticelli



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE n. 652022000059624

La società spagnola AMBERES, S.A.U., rappresentata da Bianchetti & Minoja SRL – Milano (**opponente**)

contro

ROVEDA SIMONE – Busto Arsizio (VA) (**richiedente**)

La dott.ssa Loretta Ferramosca ha emanato la seguente:

DECISIONE:

- 1) L'opposizione n. **652022000059624** è integralmente accolta.
- 2) La domanda di marchio n. **302021000155588** non può proseguire il proprio iter di registrazione in relazione ai seguenti prodotti contestati in **classe 25: articoli di abbigliamento**, in quanto ritenuti **identici** ai prodotti posti a base dell'opposizione.
- 3) La domanda di marchio n. **302021000155588** potrà, invece, proseguire il proprio iter per la registrazione per i seguenti prodotti/servizi della **classe 16: riviste**; della **classe 41: allenamento; corsi di fitness; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione e direzione convegni; organizzazione e gestione di laboratori formazione; organizzazione manifestazioni sportive; servizi di club benessere; servizi di locali notturni; servizi di personal trainer**, della **classe 43: servizi di bar; servizi di ristoranti**; della **classe 44: centri estetici; servizi di saloni di parrucchiere**, in quanto **non contestati**.

Spese

Il richiedente sopporta l'onere del rimborso dei diritti di opposizione per un importo pari a € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza processuale nella misura di € 300,00, per un importo complessivo di € 550,00.

FATTI E PROCEDIMENTO

Il Sig. Roveda Simone ha depositato, in data 16/09/2021, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302021000155588** pubblicata sul bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 594 del 08/02/2022 di seguito rappresentato:



per contraddistinguere i seguenti prodotti/servizi della **classe 16**: *riviste*; della **classe 25**: *articoli di abbigliamento*; della **classe 41**: *allenamento; corsi di fitness; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione e direzione convegni; organizzazione e gestione di laboratori formazione; organizzazione manifestazioni sportive; servizi di club benessere; servizi di locali notturni; servizi di personal trainer*; della **classe 43**: *servizi di bar; servizi di ristoranti*; della **classe 44**: *centri estetici; servizi di saloni di parrucchiere*.

Nei confronti di parte della citata domanda la società AMBERES, S.A.U., in data 26/04/2022, ha depositato un atto di opposizione, basandolo sul seguente diritto anteriore:

marchio anteriore dell'Unione Europea n. 000778217:

ESCORPION

registrato in data 16/05/2002, per i seguenti prodotti della **classe 25**: *cappotti, grembiuli, protezioni per colletti, stoffe per camicie, scialli, foulard, giacche, sciarpe, gonne, maglie in jersey, sciarpe per testa e collo in lana, indumenti confezionati, abiti, calzetteria confezionata, capi di vestiario confezionati in maglia, tutti i suddetti sono limitati a quelli per le donne*.

L'opposizione è basata su tutti i prodotti anteriori, ovvero quelli sopra elencati in **classe 25** ed è diretta contro parte dei prodotti di cui alla domanda di registrazione, ovvero quelli richiesti in **classe 25**: *articoli di abbigliamento*.

ARGOMENTI DELLE PARTI E OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nell'atto di opposizione e nella memoria argomentativa l'opponente ha posto in evidenza che l'identità o forte affinità tra i prodotti tutelati dai marchi in esame, unitamente alla somiglianza fra i segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, possono comportare rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

In particolare, nella memoria argomentativa l'opponente ha evidenziato che la forte somiglianza tra i marchi dipenderebbe dalla comunanza tra gli stessi del loro cuore distintivo e dominante. Il che determinerebbe una somiglianza visiva oltreché fonetica e concettuale con conseguente rischio di confusione/associazione. E ciò anche in considerazione del fatto che il marchio anteriore godrebbe di una particolare notorietà e riconoscibilità da parte del pubblico del mercato di riferimento. Ha all'uopo allegato: 1) un estratto dal proprio sito web aziendale, 2) alcuni estratti da piattaforme e-commerce sulle quali si vendono prodotti del marchio anteriore, 3) l'immagine di uno showroom, 4) estratto della pagina Facebook, con indicazione di circa 21.600 "mi piace" e di 21.800 *followers*; 5) pagina Instagram con circa 6.000; 6) un estratto della manifestazione 080 Fashion Week Barcelona, senza traduzione.

Il richiedente non ha presentato le proprie controdeduzioni.

MOTIVAZIONE

Rischio di confusione – art. 12 comma 1 lettera d) CPI

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

a) I prodotti/servizi

Per valutare la somiglianza/affinità tra prodotti/servizi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono in particolare la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza CANON punto 23). Si può tenere conto anche di altri fattori quali ad esempio i canali di distribuzione dei prodotti/servizi in esame.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono:

classe 25: cappotti, grembiuli, protezioni per colletti, stoffe per camicie, scialli, foulard, giacche, sciarpe, gonne, maglie in jersey, sciarpe per testa e collo in lana, indumenti confezionati, abiti, calzetteria confezionata, capi di vestiario confezionati in maglia, tutti i suddetti sono limitati a quelli per le donne.

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 25: articoli di abbigliamento.

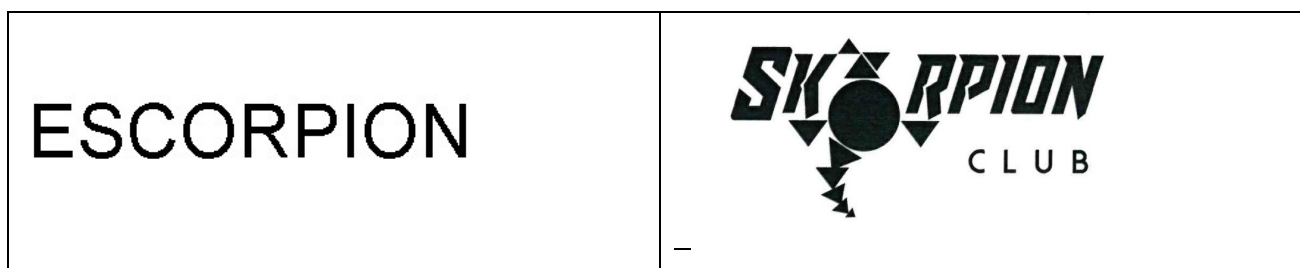
L'ampia formulazione utilizzata dal richiedente per rivendicare i propri prodotti è idonea a ricomprendere al proprio interno tutti i prodotti anteriori posti a base dell'opposizione. Pertanto, non potendo scorporare *ex officio* l'ampia categoria rivendicata dal richiedente, detti prodotti sono da considerarsi **identici**.

b) I segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.

Marchio anteriore

Marchio contestato



A livello visivo il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è costituito dalle parole “ESCORPION”.

Il segno contestato è costituito dalla scritta “SKORPION CLUB” con la prima “O” composta da uno scorpione stilizzato e formato da triangoli. La parola “CLUB” si trova su un piano visivo sottostante la dicitura “SKORPION” ed è redatta in caratteri sottodimensionati.

Il segno contestato condivide con il marchio anteriore le lettere “* – S – C (o K) – O – R – P – I – O – N”, differenziandosi per la mancata riproduzione della vocale “E” in posizione iniziale, per l’aggiunta della parola “CLUB” e per la particolare rappresentazione della lettera “O”. L’alternanza delle lettere “*SCORPION” è idonea a rimanere impressa nella memoria del pubblico di riferimento. Tanto più, ove si consideri che il carattere tipografico usato nella composizione della domanda di marchio non risulta stilizzato in modo da escludere un rischio di confusione ed è agevolmente leggibile.

Pertanto la somiglianza visiva, tenendo conto delle descritte differenze, potrà essere definita di grado medio.

A livello fonetico i marchi condividono le lettere “*SC(o K)ORPION” nello stesso ordine di lettura. Il marchio anteriore consta di tre sillabe (E-SCOR-PION). Il segno contestato consta di tre sillabe (SKOR-PION-CLUB). È evidente che, sotto il profilo in esame, i segni risultano simili in due sillabe, con esclusione della prima che, però, è una vocale e per la presenza della parola CLUB che, probabilmente, non verrà pronunciata dal consumatore al momento della selezione del prodotto. La presenza della lettera “K” nella domanda di registrazione al posto della lettera “C” risulta irrilevante a fini distintivi sotto il profilo fonetico, atteso che il suo suono è occlusivo velare sordo, come la lettera “C” dura che contraddistingue il marchio anteriore. Il suono che ne deriva è simile in grado medio-elevato.

A livello concettuale i termini da cui sono composti i marchi in conflitto richiamano entrambi, per assonanza e consonanza con il corrispondente termine italiano, lo “scorpione”, ovvero il nome comune delle diverse specie di aracnidi appartenenti all’ordine scorpioni, che vivono per lo più nei luoghi aridi e desertici delle regioni tropicali e subtropicali, meno in quelle temperate. Il termine “CLUB”, presente nella domanda di registrazione, invece, evoca il circolo, l’associazione i cui membri, legati da interessi comuni, si riuniscono in uno stesso luogo. L’elemento figurativo rappresentato dalla stilizzazione di uno scorpione in corrispondenza della prima vocale “O” del segno contestato rafforza la descritta valenza semantica. A livello concettuale i marchi sono simili a livello medio-elevato.

c) Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare l’esistenza di un rischio di confusione, il confronto fra i segni deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti senza che questo comporti una comparazione fra ogni singola componente dei marchi, prescindendo dal loro contesto complessivo. Elemento dominante è quello che per dimensioni o caratterizzazioni particolari è in grado di attirare l’attenzione del consumatore medio, condizionandone il dato mnemonico. Elementi distintivi sono quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti o servizi da una determinata impresa in quanto mentalmente non associabili agli stessi.

Nel caso di specie, il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati dominanti e distintivi, essendo costituito da una componente verbale che, pertanto, assumerà carattere distintivo proprio dello stesso. Nel segno contestato, invece,

il termine CLUB risulta avere valenza descrittiva o allusiva a una specie di associazione tra soggetti che condividono un interesse per i prodotti a marchio SKORPION.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

Nel caso in esame, l'opponente ha genericamente rivendicato per il proprio marchio anteriore una distintività accresciuta dalla notorietà a livello nazionale, allegando 1) un estratto dal proprio sito web aziendale, 2) alcuni estratti da piattaforme e-commerce sulle quali si vendono prodotti del marchio anteriore, 3) l'immagine di uno showroom, 4) estratto della pagina Facebook, con indicazione di circa 21.600 "mi piace" e di 21.800 *followers*; 5) pagina Instagram con circa 6.000; 6) un estratto della manifestazione 080 Fashion Week Barcelona, senza traduzione.

Al riguardo, occorre precisare che nella procedura di opposizione anche i titolari di marchi, presumibilmente noti, devono presentare prove per dimostrare il carattere distintivo accresciuto del proprio marchio anteriore, che deve essere provato con idonea documentazione, necessaria per individuare la percentuale del pubblico di riferimento che di fatto acquista i prodotti e per misurare il successo del marchio paragonato ai prodotti concorrenti. Pertanto, occorre che vengano forniti dati certi sulla quota di mercato detenuta dai prodotti/servizi offerti con il marchio, sulla posizione che tale marchio occupa sul mercato, sull'intensità dell'uso del marchio, che può essere dimostrata facendo riferimento al volume delle vendite e al giro d'affari, sull'estensione territoriale e sulla durata dell'uso, nonché la documentazione relativa alle sponsorizzazioni. Tali fattori, la cui enumerazione, secondo la Corte di Giustizia, ha carattere esemplificativo, in quanto ad essi se ne possono aggiungere altri, rinvenibili sempre nella giurisprudenza della Corte, sono necessari per poter dimostrare che è elevata la percentuale dei consumatori in grado di identificare i prodotti/servizi contrassegnati dal marchio in questione come provenienti dall'impresa dell'opponente. Nel caso che ci occupa l'opponente non ha allegato alcuno dei summenzionati documenti. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco che, nel caso di specie, deve considerarsi normale.

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nell'ambito di valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di servizi interessata normalmente informato e ragionevolmente avveduto e attento. Lo stesso percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame delle sue singole componenti. Considerato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in ragione della funzione della categoria di prodotti/servizi da valutare, si rileva che nel caso di specie, il pubblico di riferimento è rappresentato dal consumatore medio nazionale con un conseguente prevedibile rischio di confusione rispetto alla loro origine commerciale e conseguente rischio di associazione fra i segni.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione.

Sussiste rischio di confusione ogni volta che i consumatori sono indotti a credere che i prodotti in argomento provengano dalla stessa impresa o da imprese fra loro collegate.

La Corte di Giustizia ha statuito che la sussistenza del rischio di confusione deve essere accertata in base ad una valutazione globale, previa analisi di tutti i fattori pertinenti del caso di specie; tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori suddetti e, in

particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti/servizi designati. Perciò un tenue grado di somiglianza fra i prodotti/servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa. La Corte stessa ricorda poi che il consumatore di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto fra i marchi, ma deve spesso fare riferimento alla loro immagine imperfetta che ha mantenuto nella memoria.

Nella fattispecie in esame i prodotti confrontati risultano identici.

Nella visione complessiva i marchi presentano un grado medio di somiglianza visiva e un grado medio-elevato di somiglianza fonetica e concettuale.

L'elemento caratterizzante del marchio anteriore è costituito dalla parola "ESCORPION", priva di valenza descrittiva dei prodotti per i quali viene utilizzata (il che ne rafforza la capacità distintiva). Il nucleo del marchio opposto è formato da una parola simile per composizione e suono a quella presente nel marchio dell'opponente dopo la vocale iniziale "E", da cui si differenzia solo per la carenza della vocale "E", appunto, e per l'aggiunta della parola CLUB, priva di efficacia distintiva.

Nel complesso la forte somiglianza tra l'elemento maggiormente distintivo del marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore neutralizza le differenze eventualmente esistenti tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande. Come visto, nel caso di specie, i prodotti sono stati considerati identici.

Tanto premesso si ritiene che nella fattispecie esaminata sussista un rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. d) del C.P.I., e che l'opposizione n. **652022000059624** debba essere accolta integralmente con riferimento a tutti i prodotti contestati nella **classe 25: articoli di abbigliamento**.

Conseguentemente, la domanda di marchio n. **302020000069697** non può proseguire il proprio iter di registrazione in relazione ai detti prodotti, in quanto considerati **identici**.

La stessa potrà, invece, essere registrata per i seguenti prodotti/servizi della **classe 16: riviste**; della **classe 41: allenamento; corsi di fitness; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione e direzione convegni; organizzazione e gestione di laboratori formazione; organizzazione manifestazioni sportive; servizi di club benessere; servizi di locali notturni; servizi di personal trainer**; della **classe 43: servizi di bar; servizi di ristoranti**; della **classe 44: centri estetici; servizi di saloni di parrucchiere**, in quanto **non contestati**.

Spese

Il richiedente sopporta l'onere del rimborso dei diritti di opposizione per un importo pari a € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza processuale nella misura di € 300,00, per un importo complessivo di € 550,00.

Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'Esaminatore
(Loretta Ferramosca)

