



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

Spett.le PERANI & PARTNERS S.P.A.
PIAZZA ARMANDO DIAZ 7
20123 MILANO

A: ANNIKA FERRARI

VLE BLIGNY, 42 - 20136 MILANO

Roma, il 20/04/2023

Oggetto: Opposizione 652020000094006 - 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. 652020000094006

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA Ltd.) con sede in Svizzera, opponente, rappresentata da Sara Pasqualetti della PERANI & PARTNERS

c o n t r o

FERRARI ANNIKA, richiedente

L'Esaminatrice Laura Iacone ha emanato la seguente

DECISIONE:

l'opposizione n. 652020000094006 è parzialmente accolta per i prodotti contestati in classe 14 e 18.

Il marchio italiano n. 302019000099943 può proseguire nella registrazione per i prodotti richiesti in classe 20.

È posto a carico della richiedente l'onere del rimborso dei diritti di opposizione e dei costi di rappresentanza professionale per complessivi € 275,00.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 2 gennaio 2020 la sig.ra Annika Ferrari ha depositato la domanda di registrazione di marchio figurativo contenente la dicitura "A OMEGA" n. 302019000099943 per contraddistinguere i prodotti e servizi nelle seguenti classi:

14 articoli di bigiotteria, bigiotteria in metallo

16 libri

18 borse, borse di tela, borsellini

20 complementi di arredo, poster, mobili

25 abbigliamento casual, abbigliamento di pelliccia, abbigliamento donna, abbigliamento sera, abbigliamento sportswear, abbigliamento tecnico, abbigliamento underwear, abbigliamento uomo, calzature, cappelleria.

La domanda in questione è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 243 del 9 marzo 2020.

In data 8 giugno 2020 la Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) ha depositato un atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a parte dei prodotti richiesti, basando l'opposizione su tutti e parte dei prodotti tutelati dai seguenti marchi anteriori:



- registrazione internazionale n. 771474  (figurativo), depositata il 24 settembre 2001 e valida sino al 24 settembre 2031;
- registrazione internazionale n. 936242  (figurativo), depositata il 24 agosto 2007 e valida sino al 24 agosto 2027.

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) del Codice della proprietà industriale (CPI).

ARGOMENTI DELLE PARTI

La titolare dei marchi anteriori ha illustrato le proprie argomentazioni nell'atto di opposizione e nella nota datata 12 novembre 2020 ove richiamati i fatti, procede al raffronto tra prodotti e, argomentando e richiamando decisioni e giurisprudenza nazionale ed europea, ravvisa una affinità tra quelli rivendicati in classe 14, afferma che i prodotti richiesti in classe 18 rientrano nelle voci dell'opponente "pelle e prodotti fabbricati in tali materie" e che vi è affinità tra i prodotti contestati in classe 20 e quelli anteriori. In merito all'esame comparativo tra i marchi riferisce la sussistenza di similitudini visive e fonetiche tali da ritenere sussistente un elevato rischio di confusione. Riporta, con riproduzione letterale che in tale abbondante misura può anche mancare, più estratti di varie decisioni dell'EUIPO ritenute rilevanti e pertinenti al caso in esame, con relativa traduzione.

Introduce poi l'argomento afferente alla notorietà dei marchi anteriori dell'opponente in relazione agli articoli di orologeria riferendo che OMEGA ha una tradizione risalente a circa 170 fa ed è uno dei principali marchi mondiali nel settore degli orologi di lusso. Illustra le origini dell'attività, le iniziative pubblicitarie, la presenza in eventi mondiali di grande importanza anche storica e, dettagliatamente, gli allegati a supporto delle affermazioni.

Nelle conclusioni chiede che la domanda di marchio venga parzialmente rigettata con condanna della controparte alla rifusione delle spese.

Agli atti del fascicolo non risulta che la richiedente abbia presentato controdeduzioni all'opposizione.

RISCHIO DI CONFUSIONE – art. 12, co. 1, lett. d), CPI

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

I prodotti

In via preliminare, è da ricordare che la Classificazione di Nizza assolve esclusivamente a scopi amministrativi, pertanto i beni ed i servizi non possono essere considerati simili o dissimili tra loro semplicemente sulla base della circostanza che essi appaiono nella stessa o in diverse classi.



I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti includono, *inter alia*, la natura e la destinazione degli stessi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo di fruizione nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

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

marchio internazionale n. 771474 - classe 14 metalli preziosi e loro leghe e prodotti in queste materie o placcati non compresi in altre classi, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici;

marchio internazionale n. 936242 - classe 18 pelle ed imitazioni della pelle, articoli in queste materie e non compresi in altre classi.

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 14 articoli di bigiotteria, bigiotteria in metallo

classe 18 borse, borse di tela, borsellini

classe 20 complementi di arredo, poster, mobili.

Gli articoli di bigiotteria rivendicati dalla richiedente sono affini, con grado elevato, alla gioielleria tutelata dal marchio anteriore in classe 14 in quanto trattasi, in entrambi i casi, di oggetti aventi funzioni ornamentali che condividono la destinazione, la modalità d'uso e che spesso sono prodotti dalle medesime imprese e distribuiti negli stessi punti vendita; inoltre si trovano in evidente rapporto di concorrenza tra loro.

Le borse, borse di tela ed i borsellini in classe 18 sono identici o fortemente affini agli articoli in pelle ed imitazioni della pelle rivendicati dall'opponente. Infatti, le borse ed i borsellini possono essere in pelle o simil pelle e quindi inclusi negli articoli in queste materie tutelati dal marchio anteriore e le borse di tela sono evidentemente affini a borse in pelle o simil pelle, ovvero articoli prodotti in pelle o imitazioni della pelle inclusi nella lista dei prodotti anteriori.

Circa i prodotti in classe 20 non emerge alcuna identità né affinità con i prodotti anteriori. Si evidenzia a tal proposito che non vi è comunanza di materie prime, destinazione o modalità d'uso, non sono merci prodotte o distribuite negli stessi luoghi e non vi sono rapporti di concorrenza o necessaria complementarità.

I segni

	
Marchio anteriore	Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il segno anteriore è un marchio figurativo costituito dalla lettera greca omega maiuscola.



Il marchio contestato è anch'esso figurativo costituito dalla combinazione della lettera A e della lettera greca omega in maiuscolo di colore bianco su sfondo nero. Per il segno sono stati rivendicati i colori bianco e nero.

Esame visivo

I marchi condividono la lettera omega. Nel segno contestato questa è preceduta dalla lettera A ed entrambe sono incluse in un rettangolo di colore nero. La similitudine, considerata la visione di insieme dei segni, è di grado medio.

Esame fonetico

Richiamato quanto sopra rilevato in occasione del confronto visivo, i marchi saranno pronunciati "omega" e "Aomega". È evidente la comunanza della dizione per la maggior parte della dicitura. Dal punto di vista fonetico i marchi sono simili con grado alto.

Esame concettuale

Le lettere che formano i marchi non hanno un significato, ciò posto, non è possibile procedere ad un confronto semantico.

Tenuto conto delle coincidenze visive e fonetiche, i segni oggetto della comparazione sono simili con grado medio alto.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

La giurisprudenza ha affermato che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti quindi "*...in via globale e sintetica, che è il modo in cui i marchi vengono percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli, salvo quelli che abbiano una funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria*" (sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n. 03/2014).

Gli elementi distintivi o dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l'immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva in memoria e tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

Nel caso in esame il marchio anteriore è costituito da un'unica lettera, quindi non si verifica la circostanza per cui, tra più elementi, è possibile individuarne uno dominante.

Il segno contestato è invece formato da due lettere e da un elemento figurativo, il riquadro in cui è contenuta la dicitura. Si deve rilevare l'assenza di capacità distintiva della parte figurativa, comune e affatto caratterizzante e come nessuna delle due lettere, che hanno caratteri di uguali dimensione e sono riportate nello stesso colore bianco, risulti più evidente dell'altra. Essendo solo due, poi, non si può nemmeno ipotizzare che resti impressa nella memoria del consumatore la parte che legge per prima perché, nel caso di specie la lettura sarà quasi simultanea.

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.

Il marchio anteriore non ha alcun riferimento concettuale ai prodotti rivendicati, pertanto, il suo carattere distintivo è da ritenersi quantomeno normale.



L'opponente ha rivendicato per il suo marchio un carattere distintivo accresciuto a seguito dell'intenso uso sul mercato, degli investimenti e della conseguente notorietà allegando, a supporto delle proprie affermazioni, varia documentazione.

Gli allegati sono costituiti da immagini di boutique monomarca Omega, vetrine di negozi con prodotti a marchio omega, cataloghi di orologi in cui appaiono personaggi famosi, estratti del Rapporto Annuale Swatch Group del 2016, immagini della campagna pubblicitaria correlata alle attività di raccolta di fondi per Orbis unitamente a vari personaggi famosi, articoli comparsi su varie riviste, una presentazione creata da Omega con l'elenco di alcuni eventi sponsorizzati o partecipati o promossi da OMEGA, copie dei magazines Omega Lifetime e un estratto del catalogo OMEGA relativo agli espositori ed arredi dei punti vendita.

Dall'esame della documentazione prodotta, si evince che Omega è un marchio notorio per orologi da lunga data ed, conseguentemente, sicuramente anche nel periodo anteriore alla data di deposito del marchio contestato.

Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Nella fattispecie in esame i prodotti rivendicati dalle parti sono destinati anche a consumatori il cui livello di attenzione non è necessariamente elevato.

Ciò posto, si ritiene che il consumatore della categoria di prodotti di cui trattasi sia comunque sufficientemente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e che, conseguentemente, il rischio di confondibilità, nel caso di specie, non risenta in modo determinante del livello di attenzione del pubblico rilevante.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale” dispone che: *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: ... d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o 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”*

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, *“Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”* (Cassazione, sez. I, sent. n. 1779 del 13.04.1989), mediante *“una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro”* (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).

Nel caso in esame si è rilevato che i prodotti in classe 14 ed in classe 18 sono identici o affini ai prodotti anteriori e che marchi, per le ragioni esposte qui richiamate integralmente, sono simili con grado medio alto.



L'opposizione, tuttavia, è stata depositata anche contro i prodotti in classe 20 "complementi di arredo, poster, mobili" per i quali l'opponente riscontra affinità con i propri affermando che *"ancorché non espressamente tutelate dai marchi anteriori dell'Opponente, siano affini ai prodotti protetti dai marchi. Occorre infatti immaginare la situazione di una vetrina con complementi d'arredo, poster e mobili che mostrino il marchio opposto e che magari rappresentino il supporto ovvero il contenitore per articoli di gioielleria, borse e borsellini. Ora, tali prodotti della classe 20 potrebbero dare l'erronea impressione al pubblico di entrare in un negozio OMEGA e di acquistare prodotti realizzati da o in qualche modo collegati a Omega, con un'evidente situazione confusoria"*. L'assunto non è condivisibile in quanto, come sopra già riferito, alcuna affinità è riscontrabile tra i prodotti anteriori e quelli in argomento. Sono infatti diverse le materie prime, le finalità e i metodi di utilizzo, i luoghi di produzione e vendita, non vi sono rapporti di complementarietà necessari o di concorrenzialità. La mera circostanza che un prodotto esposto in un negozio venga poggiato su un espositore o all'interno di una vetrina su cui compare il marchio del prodotto non è sufficiente a generare un'affinità. A conferma di ciò basterà pensare che qualunque prodotto per essere posto in vendita necessita di un supporto espositivo e che a nulla rileva la circostanza che anche sull'arredo sia visibile il marchio che contraddistingue, però, esclusivamente la merce in vendita.

L'opposizione avverso la registrazione del marchio contestato per i prodotti in classe 20, quindi, non può essere accolta ai sensi della lettera d) art. 12, comma 1 CPI e dev'essere valutata nell'ambito della tutela ultra merceologica da riconoscersi ai marchi anteriori.

L'opponente ha rivendicato e dimostrato la notorietà dei propri marchi in relazione ad articoli di orologeria e ha chiesto l'attribuzione della conseguente tutela ultra merceologica che ne deriva, in ragione dell'art. 12 comma 1, lettera e) del Codice di Proprietà Industriale.

In merito alla tutela del marchio notorio, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'affermare che una protezione estesa anche a prodotti o servizi non rivendicati dal segno deve essere accordata soltanto quando sono soddisfatte determinate condizioni, ovvero che i segni siano identici o simili, che il marchio dell'opponente goda di notorietà precedente alla data del deposito della domanda di marchio contestato, nel territorio interessato, nonché in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione e che vi sia un rischio di pregiudizio che si verifica laddove l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio allo stesso.

I requisiti suddetti sono cumulativi e, in tali fattispecie, non è in questione e la tradizionale funzione distintiva del marchio e l'eventuale confusione del consumatore sul mercato, in quanto, alla tutela del marchio di rinomanza, si attribuiscono altre finalità alle quali le imprese riconoscono grande importanza, quali quella del ritorno degli investimenti pubblicitari, di marketing e di comunicazione nonché per contrastare il fenomeno di eventuale diluizione della capacità distintiva del marchio rinomato che si verificherebbe se il consumatore vedesse il marchio in questione su prodotti di qualità minore o diversa da quella caratterizzante i prodotti o servizi anteriori. Non si tralasci poi l'ulteriore pregiudizio che potrebbe derivare dal nesso tra i marchi in comparazione: il consumatore che abbia già nella mente il marchio notorio, assieme a tutti i valori e la reputazione da esso evocati, potrebbe essere indotto ad acquistare consapevolmente i prodotti contrassegnati dal segno posteriore per il desiderio di possedere qualcosa contraddistinto da un marchio molto simile a quello "famoso", anche al fine di farlo passare per autentico nei confronti delle altre persone.

Ne consegue che, laddove è invocata la lettera e) del comma 1 dell'art. 12 CPI, occorre accertare la sussistenza della identità o somiglianza dei marchi in conflitto, la notorietà, nei termini anzidetti, del



segno anteriore e l'indebito vantaggio che la richiedente trarrebbe dalla reputazione o dalla distintività del marchio posto a base dell'opposizione o il pregiudizio allo stesso.

Se due delle condizioni necessarie per ricorrere a tale forma estesa di tutela del marchio sono state accertate, ovvero la somiglianza tra i segni e la notorietà dei marchi anteriori, lo stesso non si può dire per le altre necessarie condizioni che l'opponente doveva provare, ovvero, l'indebito vantaggio che la richiedente trarrebbe dalla reputazione dei marchi anteriori e/o il pregiudizio agli stessi.

A tal proposito l'opponente si è limitata a riferire *“Ebbene la Richiedente non può non aver considerato la notorietà del marchio di Omega, all'atto della propria domanda, volendo evidentemente trarne un beneficio, arrecando altresì un indebito pregiudizio ad Omega. In tali circostanze si ritiene debba considerarsi applicabile anche la fattispecie dell'articolo 12.1 lettera e), consentendosi così una tutela extra merceologica che oltrepassi i confini della classe 14, estendendosi anche alla classe 20, i cui prodotti sono parimenti da respingere, nell'ambito della presente opposizione.”* e *“Si evince come articoli di arredamento, espositori e affini, a marchio OMEGA esistano negli shops e che la registrazione del marchio contestato, per dette voci, comporterebbe non solo una situazione confusoria, ma permetterebbe alla Richiedente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore di Omega o recherebbe pregiudizio agli stessi, ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e)”* senza fornire elementi concreti di valutazione e senza tenere conto che Omega non produce, né tantomeno è nota per produrre, complementi di arredo e simili. È compito dell'opponente dimostrare il nesso tra marchi in conflitto e quindi provare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un'associazione tra i segni idonea a generare il vantaggio o il pregiudizio di cui si è già detto.

In conclusione quindi, in ragione delle motivazioni sopra esposte che vengono qui integralmente richiamate, l'opposizione è parzialmente accolta per i prodotti contestati in classe 14 e 18 ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) e dev'essere parzialmente respinta per i prodotti richiesti in classe 20, in quanto non fondata ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera e) CPI.

SPESE

L'art. 56, del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante il “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”, prevede al comma 4 che *“Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento”*.

Nel caso in esame, tenuto conto dell'istanza di condanna alle spese formulata dall'opponente, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, la richiedente sopporta l'onere delle spese per l'importo complessivo liquidato in € 275,00 di cui € 125,00 per il rimborso dei diritti di opposizione ed € 150,00 per le spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

Si precisa che la determinazione dei tempi e delle modalità di rimborso delle spese e dei diritti, per come stabiliti nella presente decisione, esula dalle competenze dell'Ufficio e rientra nell'autonomia delle parti.

L'Esaminatrice

Laura Jacone