



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II - AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. 652019000023565

La società FENDI SRL, rappresentata dallo studio Akran Intellectual Property srl di Roma (opponente)

contro

la società EUROPE FEUNDI INVESTMENT GROUP LTD, rappresentata dallo studio Dragotti & Associati srl di Milano (richiedente)

L'esaminatore, Loredana Mancuso, ha adottato la seguente

DECISIONE

L'opposizione n. **652019000023565** è accolta.

La domanda di registrazione di marchio n. **302018000028591** è respinta.

Le spese seguono la soccombenza per cui il richiedente è tenuto al rimborso, a favore della controparte, dei diritti di opposizione e delle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura complessiva di € 550,00

PROCEDIMENTO

La società richiedente ha depositato, in data 4/9/2018, la domanda di registrazione di marchio n.



FEUNDI

302018000028591 per il segno figurativo di seguito rappresentato e per rivendicare i seguenti prodotti della classe 25: *articoli di abbigliamento, indumenti lavorati a maglia, corredini da neonato, scarpe, cappelli, maglieria, foulards [fazzoletti], articoli di abbigliamento per bambini, cinture maternità (abbigliamento), mutandine per bebè (biancheria intima)*

La domanda è stata pubblicata in data 5/12/2018 nel bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 88.

L'opposizione, depositata in data 25/2/2019, è basata sui seguenti diritti anteriori:



- Marchio nazionale denominativo **FENDI** n. 302006901439958 rinnovato, inter alia, con registrazione n. 362016000083114 anche per i prodotti della classe 25: tutta la classe, *articoli di abbigliamento scarpe cappelleria*;
- Marchio UE denominativo **FENDI** n. 3500535 registrato in data 31/10/2003, fra gli altri, anche per i seguenti prodotti della classe 25: *articoli d'abbigliamento, biancheria intima, maglieria, cinture, foulard, cravatte, scialli, maglioni, camicie, corpetti, completi da uomo, panciotti, impermeabili, gonne, cappotti, pantaloni, pullover, vestiti da donna, giacche, bretelle, guanti, calze, collant, calzini, costumi da bagno ed accappatoi, pantaloncini, indumenti lavorati a maglia; pellicce; scarpe, stivali, stivaletti, pantofole, cappelleria.*

ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente ha proposto opposizione contro il marchio contestato e per l'effetto chiesto che la domanda di registrazione sia respinta, a base dell'opposizione è stato indicato l'art. 12, co.1, lett. d), CPI che prevede il rischio di confusione per il pubblico di riferimento conseguente alla somiglianza tra i marchi e l'identità dei prodotti in conflitto.

L'opponente ha affermato che i marchi posti a confronto sono quasi identici dal punto visivo, fonetico e concettuale a fronte della identità dei prodotti. Sussisterebbe pertanto un rischio di confusione tra i marchi in esame, anche sotto il profilo associativo. Il diritto azionato sarebbe, inoltre, dotato di carattere distintivo accresciuto in ragione della sua dimostrata notorietà a livello internazionale.

Il richiedente non ha depositato memoria di replica.

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”*

I prodotti

Per valutare la somiglianza 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 complementarietà (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 appartengono alla classe 25: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, tutta la classe* nonché *articoli d'abbigliamento, biancheria intima, maglieria, cinture, foulard, cravatte, scialli, maglioni, camicie, corpetti, completi da uomo, panciotti, impermeabili, gonne, cappotti, pantaloni, pullover, vestiti da donna, giacche, bretelle, guanti, calze,*




collant, calzini, costumi da bagno ed accappatoi, pantaloncini, indumenti lavorati a maglia; pellicce; scarpe, stivali, stivaletti, pantofole, cappelleria.

I prodotti contestati appartengono alla classe 25: **articoli di abbigliamento, indumenti lavorati a maglia, corredini da neonato, scarpe, cappelli, maglieria, foulards [fazzoletti], articoli di abbigliamento per bambini, cinture maternità (abbigliamento), mutandine per bebè (biancheria intima)**

Di tutta evidenza l'identità fra gli stessi dato che con il prodotto contestato sono rivendicate le categorie merceologiche generali articoli di abbigliamento, scarpe e cappelli corrispondenti a quelle tutelate con i diritti anteriori.

I marchi

FENDI	
Marchi anteriori	Marchio contestato

Esame visivo, fonetico e concettuale

Analizzando i segni in comparazione emerge che, visivamente, le 5 lettere che compongono quelli anteriori sono riprodotte, in quello posteriore, in caratteri stampatello maiuscolo in font somigliante e nella medesima sequenza; *“il marchio consiste nella dicitura feundi in stampatello maiuscolo di fantasia, sormontata da una figura circolare con elementi geometrici al suo interno, come da esemplare allegato riproducibile in qualsiasi colore e dimensione (figurativo)”* per cui la somiglianza fra i segni può essere considerata di grado medio-alto a motivo della quasi totale coincidenza delle rispettive componenti denominative, quelle maggiormente memorizzabili dal consumatore di riferimento.

Le valutazioni espresse con riferimento all'esame visivo sono mutuabili anche per quello fonetico in quanto la pronuncia dei segni sarà simile in grado medio-alto avendo, i termini utilizzati le medesime componenti iniziale e finale.

Trattandosi, infine, di marchi patronimici, quelli anteriori, e di una espressione di fantasia, quello contestato, non è possibile alcun confronto concettuale. Nessuna associazione con i prodotti in argomento.

In sintesi, può assumersi, nell'ottica di una prospettiva confusoria e considerata la media attenzione del pubblico di riferimento, che il segno del richiedente è complessivamente somigliante in grado elevato al segno dell'opponente nell'impressione della platea di consumatori rilevante.



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

Nel caso di specie non sono presenti elementi dominanti che, per dimensioni o caratterizzazioni particolari, siano in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio condizionandone il dato mnemonico; gli elementi distintivi di un marchio sono quelli in grado di contraddistinguerlo nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti da una determinata impresa in quanto mentalmente non associabili agli stessi, come nel caso di specie.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da considerare ai fini della valutazione globale del rischio di confusione. Nella fattispecie l'opponente ha validamente rivendicato il carattere distintivo accresciuto dei diritti azionati nonché la loro celebrità producendo copiosa documentazione dimostrativa della sua notorietà e del suo uso costante sul mercato di riferimento, anche attraverso attività di investimento in sponsorizzazioni culturali.

Si ritiene opportuno anche considerare che tale notorietà/celebrità costituisce un fatto notorio liberamente valutabile dal "giudice" soprattutto se suffragato, come nel caso in esame, da sostanziali elementi di prova.

Il pubblico di riferimento

Occorre prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio, ragionevolmente attento e informato, può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi. Nella fattispecie, i prodotti rivendicati - di larga e comune diffusione - sono destinati ad un vasto pubblico costituito da consumatori finali, i quali sono dotati di un normale grado di attenzione e selettività in relazione ai prodotti considerati. Ne consegue che, nel caso in esame, il rischio di confondibilità non risente particolarmente del livello di attenzione da parte del pubblico rilevante. Se è pur vero che i prodotti commercializzati dalla società opponente appartengono al settore dell' "alta moda" è altrettanto indubitabile che con i "*fashion brands*" vengono contraddistinti anche prodotti accessibili ad una vasta platea di consumatori.

Valutazione globale e considerazioni finali

Come noto (sentenza SABEL PUMA (C-251/95, 11/11/97) che nel giudizio sulla confondibilità tra i marchi occorre tener presenti tutte le circostanze pertinenti e rilevanti, a cominciare dal grado di distintività del marchio anteriore, infatti il rischio di confondibilità è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, come accertato con riferimento ai marchi anteriori.

Avuto riguardo alla struttura intrinseca di un segno e alla sua distintività, la giurisprudenza costante anche della Commissione dei Ricorsi, ha affermato che l'accertamento della confondibilità va condotto senza omettere l'esame relativo alla natura 'forte' o 'debole' del marchio esaminato (in tal senso espressamente Sentenza CR 05/2014, 11/11/2013) e, nella fattispecie, è di tutta evidenza che il marchio dell'opponente si configura come marchio forte, non avendo nessuna attinenza - in quanto patronimico - neanche di natura associativa, con i prodotti contraddistinti. La distintività, tuttavia, "è soltanto un elemento tra altri che intervengono al momento di tale valutazione



confondibilità." (v. T - 199/13, 10 /09/2014, DTM Ricambi Srl, I DTM Ricambi Srl, punto 69; T-342/12, 08/10/2014, Max Fuchs I Les Complices SA, punto 60 e 61). Si tratta quindi di considerare se, nel concorso di tutte le circostanze rilevanti e pertinenti (distintività di grado elevato, attenzione e percezione del pubblico rilevante, identità tra i prodotti, comparazione visiva, fonetica e concettuale, modalità della distribuzione e dell'offerta al pubblico, impressione globale del pubblico) sia prospettabile un rischio di confondibilità quanto alla origine dei prodotti contrassegnati.

Accertata la elevata somiglianza tra i segni in comparazione, occorre anche considerare che il pubblico di riferimento, come sopra identificato, ha degli stessi una visione d'insieme e ritiene a distanza di tempo e di spazio una immagine imperfetta dei segni tanto più che "solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi"; ne consegue che nel processo di acquisizione delle informazioni nella memoria, gli elementi marginali e aggiuntivi (come le stilizzazioni grafiche e ornamentali o le trascurabili differenze lessicali) tenderanno a perdere di consistenza e verranno inconsciamente rimossi ("*imperfect recollection*") per cui le rappresentazioni dei marchi verranno recuperate dal consumatore in forma semplificata.

Si aggiunga che "la valutazione comparativa tra i segni deve essere condotta tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione ed identificando la confondibilità tutte le volte in cui essi - nel loro complesso - possono evocare nella mente del consumatore un'impressione di somiglianza" (Sentenza CdR 12/2013, 17/09/2013).

Considerata l'identità dei prodotti in conflitto è opportuno fare riferimento al principio di interdipendenza (C-342/97, 2 /06/1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer; T-162/01, 9/07/2003, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills, punti da 30 a 33) in base al quale detta identità concorre ad accrescere il rischio di confondibilità tra i segni neutralizzando eventuali differenze, anche lievi; tali prodotti sono destinati allo stesso pubblico di consumatori finali, possono condividere canali produttivi, di vendita e distribuzione e il livello di attenzione del pubblico rilevante deve essere considerato medio.

In sintesi, richiamati i principi e le circostanze rilevanti per il caso di specie e tenuto conto del già citato criterio di interdipendenza, sussiste il rischio di confusione/associazione previsto dall'art. 12, lett. d), CPI, per cui l'opposizione n. **652019000023565** è accolta con conseguente rifiuto di registrazione della domanda di marchio n. **302018000028591**.

Spese

Le spese seguono la soccombenza per cui il richiedente è tenuto al rimborso, a favore della controparte, dei diritti di opposizione e delle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura complessiva di € 550,00

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

L'esaminatore
Loredana Mancuso