Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 luglio 2021 *

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Ø – Marchio internazionale figurativo anteriore ϕ – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T-399/20,

Cole Haan LLC, con sede in Greenland, New Hampshire (Stati Uniti), rappresentata da G. Vos, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da T. Frydendahl e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Samsøe & Samsøe Holding A/S, con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata da C. Jardorf, avvocata,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 aprile 2020 (procedimento R 1375/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Samsøe & Samsøe Holding e la Cole Haan,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann (relatore), presidente, U. Öberg e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2020,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto il controricorso dell'EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2020,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2020,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un'udienza, e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza [1]

Fatti

1 Il 1º novembre 2017 la Cole Haan LLC, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 18: «Cartelle, buste [articoli di pelle], portafogli, valigie, bauli da viaggio, sacchi da viaggio, zaini, portadocumenti [prodotti in pelle], borsette, borsellini, borse per la spesa in pelle, astucci in pelle per chiavi, custodie per biglietti da visita, custodie per carte di credito, borse a spalla, bagagli, borse senza manico, Sacche multiuso per l'atletica, borse da sport, borse da spiaggia, borse a spalla; portafogli; parapioggia»;

– classe 25: «Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; jeans, mutande, pantaloni, Camicie, tee-shirt, top [abbigliamento], canotte, gonne, calzini, giacche, cappotti, pantaloncini [abbigliamento], camicette, maglioni, panciotti, camici, foulards [fazzoletti], guanti [abbigliamento], scialli, tute [non sportive], cappe, articoli d'abbigliamento impermeabili,

[1] Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

abbigliamento da sci, costumi da bagno, biancheria intima, magliette, maglieria; cravatte; calzature; stivali, scarpe, sneaker, pompe, sandali: pantofole; copricapi, berretti, cappelli».

4 Il 23 febbraio 2018 la Samsøe & Samsøe Holding A/S, interveniente, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento 2017/1001, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5 L'opposizione si fondava, in particolare, sulla registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo registrato il 22 novembre 2013 con il numero 1193789 e di seguito riprodotto:



6 Il marchio anteriore era stato registrato per prodotti rientranti, in particolare, nelle classi 18 e 25 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 18: «Cuoio e imitazioni di cuoio, nonché articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; pellicce, borse, borsellini, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni»;

– classe 25: «Abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria».

7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

8 Il 29 aprile 2019 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione e ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3, sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

9 La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

[*omissis*]

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

– condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

12 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

13 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

[*omissis*]

18 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui si tratta [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

19 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la fondatezza della definizione del pubblico in riferimento al quale la commissione di ricorso ha valutato l'esistenza di un rischio di confusione, vale a dire il pubblico francofono che non padroneggia né il danese né il bulgaro né il greco e che dimostra un livello di attenzione medio.

20 Essa non contesta neppure la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti in questione sono identici o simili.

[*omissis*]

22 Occorre ricordare che 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. La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23 È pacifico tra le parti che il marchio richiesto è una raffigurazione della lettera «Ø», che fa parte dell'alfabeto utilizzato nella lingua danese, mentre il marchio anteriore è una raffigurazione della lettera greca «ϕ» o della lettera «Φ» derivante dall'alfabeto cirillico, utilizzato, in particolare, nella lingua bulgara.

[*omissis*]

25 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver erroneamente constatato che i segni in conflitto erano entrambi composti da un cerchio intersecato da una linea retta verticale, mentre invece la linea che interseca il cerchio che figura nel marchio richiesto sarebbe diagonale. Inoltre, essa sostiene che nel marchio anteriore la linea che interseca il cerchio si estende oltre tale cerchio per una lunghezza maggiore rispetto a quanto avviene nel marchio richiesto, circostanza di cui la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto.

[*omissis*]

30 Per di più, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, dal precedente punto 23 risulta che la commissione di ricorso ha tenuto conto della differenza visiva derivante dal fatto che la linea che interseca il cerchio del marchio anteriore si estende oltre tale cerchio per una lunghezza maggiore rispetto a quanto avviene nel marchio richiesto.

31 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente relative alla capacità dei consumatori di distinguere determinate lettere o determinati simboli che presentano somiglianze visive, è necessario constatare che esse si riferiscono a lettere o simboli che esistono nella lingua o nelle lingue conosciute dai consumatori considerati, vale a dire, nel caso di specie, i consumatori francofoni che non parlano né il danese né il bulgaro né il greco.

32 Orbene, nessuna delle lettere «Ø», «Φ» e «ϕ» viene utilizzata nella lingua francese, parlata dal pubblico di riferimento.

[*omissis*]

34 Infine, è necessario altresì constatare che l'affermazione della ricorrente secondo cui i segni in conflitto sono diversi sul piano visivo rappresenta la conseguenza degli argomenti rispettivamente respinti ai precedenti punti 28 e 29 e che neppure essa è circostanziata. Pertanto, tale affermazione non è idonea a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni in conflitto presentano un grado elevato di somiglianza visiva e deve, pertanto, essere respinta.

35 Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che i segni in conflitto presentassero un grado elevato di somiglianza visiva.

36 Per quanto riguarda la comparazione dei segni in conflitto sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse possibile confrontarli sotto tale profilo, dal momento che, non avendo nessuno di tali segni un significato per la maggior parte del pubblico francofono, essi non verrebbero pronunciati. La commissione di ricorso ha aggiunto che, se dovessero essere pronunciati in base alla descrizione del loro aspetto, i segni in conflitto verrebbero entrambi pronunciati «cercle bissecté», di modo che essi sarebbero, in una simile ipotesi, identici sul piano fonetico.

37 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto che l'aspetto fonetico dei segni in conflitto non avesse alcuna incidenza sulla valutazione della somiglianza tra tali segni. In particolare, detta commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il pubblico francofono non avesse alcuna conoscenza del danese, del bulgaro e del greco. Orbene, i consumatori, anche senza comprendere tali lingue, saprebbero, da un lato, che il marchio richiesto ha un significato nelle «lingue scandinave», che esso rappresenta una lettera dell'alfabeto danese e che esso significa «isola» in tale lingua e, dall'altro, che il marchio anteriore rappresenta una lettera degli alfabeti greco e bulgaro. A sostegno di tali affermazioni, la ricorrente fa valere che l'interveniente impiega la lettera «ø» nel suo nome per mostrare la sua identità scandinava e che essa ha un negozio in Francia, il che indicherebbe che i consumatori francofoni comprendono l'origine scandinava, se non addirittura danese, della lettera «ø». Orbene, nelle rispettive lingue, le lettere raffigurate dai segni in conflitto si pronuncerebbero in maniera diversa, cosicché detti segni non presenterebbero alcuna somiglianza sul piano fonetico.

38 Come risulta dai precedenti punti 22 e 31, le lettere «Ø», «Φ» e «ϕ» non sono utilizzate nella lingua francese, parlata dal pubblico di riferimento, sicché, dal punto di vista di tale pubblico, esse appartengono a lingue straniere.

39 Orbene, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non può in generale presumersi la conoscenza di una lingua straniera [v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, Inditex/UAMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, punto 83].

40 Al riguardo, si deve ritenere che, di regola, la corretta pronuncia delle lettere dell'alfabeto in una lingua straniera nonché la conoscenza dell'esistenza di una lettera dell'alfabeto propria di una siffatta lingua rientrano nella conoscenza di detta lingua e, pertanto, neppure esse possono presumersi.

41 Per quanto riguarda la pronuncia da parte del pubblico di riferimento di una parola appartenente a una lingua straniera, il Tribunale ha dichiarato che la pronuncia da parte del consumatore medio di una simile parola nella sua lingua materna difficilmente può essere stabilita con certezza. In primo luogo, non è certo che la tale parola sia riconosciuta come straniera. In secondo luogo, anche se viene riconosciuta l'origine straniera della parola di cui trattasi, la sua pronuncia non è necessariamente quella della lingua di origine. Infatti, una pronuncia corretta secondo la lingua di origine implica non solo la conoscenza di tale pronuncia, ma anche la capacità di pronunciare la parola in questione con l'accento corretto. In terzo luogo, al momento di valutare un rischio di confusione, occorrerebbe ancora accertare che gran parte del pubblico di riferimento ha tale capacità [v., in tal senso, sentenza del 1º febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, punto 58].

42 Tali considerazioni sono rilevanti anche per quanto riguarda la pronuncia di lettere che non esistono nelle lingue comprese dal pubblico di riferimento.

43 Nel caso di specie, la ricorrente ammette che è «probabilmente vero» che il pubblico di riferimento definito dalla commissione di ricorso non comprenda né il danese né il bulgaro né il greco. Tuttavia, essa non ha prodotto alcun elemento atto a dimostrare che – né a fortiori in che modo – tale pubblico pronuncerebbe i segni in conflitto.

44 Pertanto, l'argomento della ricorrente relativo alla diversa pronuncia dei segni in conflitto da parte del pubblico di riferimento che non conosce né il bulgaro né il danese né il greco dev'essere respinto.

45 Occorre altresì respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il pubblico di riferimento percepirebbe, da un lato, la lettera raffigurata dal marchio richiesto come una lettera dell'alfabeto danese, come significante «isola» in tale lingua e come avente un significato nelle «lingue scandinave» e, dall'altro, il marchio anteriore come rappresentante una lettera utilizzata nelle lingue greca e bulgara. Tale argomento mira, infatti, a dimostrare l'esistenza di una differenza sul piano concettuale tra i segni in conflitto, ma è irrilevante per quanto riguarda la comparazione di detti segni sul piano fonetico.

46 Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che, sotto il profilo della percezione del pubblico di riferimento, non fosse possibile procedere a un confronto fonetico dei segni in conflitto.

47 Per quanto riguarda la comparazione dei segni in conflitto sul piano concettuale, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non è possibile procedere a una simile comparazione. Al riguardo, essa deduce dall'argomento ricordato al precedente punto 44 che il pubblico di riferimento percepirebbe i segni in conflitto come due lettere provenienti da lingue straniere diverse. Essa aggiunge che la lettera «Ø», rappresentata dal marchio richiesto, ha altri significati compresi dall'insieme dei consumatori dell'Unione. Infatti, da un lato, tale lettera verrebbe intesa nel senso che essa indica il numero 0 in matematica. Al riguardo, essa sostiene di utilizzare la lettera «Ø» nell'ambito della sua strategia commerciale e in altri marchi di cui sarebbe titolare, quali ZERØGRAND, ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ e GRAND.ØS, per sostituire sia la lettera «o» che il numero 0. Orbene, essa non utilizzerebbe la lettera «Ø» in tal modo se ritenesse che il pubblico di riferimento non possa considerarla sostitutiva della lettera «o» o del numero 0. Dall'altro lato, tale lettera verrebbe intesa come un simbolo che indica il diametro di un oggetto. A sostegno di tale affermazione, la ricorrente ha prodotto schermate di estratti provenienti da un catalogo di un produttore di mobili con una tiratura di oltre 200 milioni di copie ogni anno e che mostrerebbe numerosi esempi di utilizzo della lettera «Ø» per indicare il diametro di un oggetto. Essa ne deduce che i segni in conflitto sono diversi sul piano concettuale.

48 La commissione di ricorso ha rilevato che per la maggior parte del pubblico francofono, che non comprende né il bulgaro né il danese né il greco, il segno anteriore non ha alcun significato, circostanza da cui essa ha dedotto che non è possibile effettuare alcuna comparazione dei segni in conflitto sul piano concettuale. Essa ha aggiunto che il fatto che una parte di tale pubblico percepirebbe i segni in conflitto come lettere provenienti dagli alfabeti danese, bulgaro o greco era irrilevante e che il marchio richiesto non sarebbe percepito dalla maggior parte del pubblico francofono come il simbolo matematico «zero» o come il simbolo indicante il diametro di un oggetto.

49 Come rilevato al precedente punto 39, non può presumersi la conoscenza dell'esistenza di una lettera dell'alfabeto propria di una lingua straniera.

50 Orbene, è necessario constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il pubblico francofono che non conosce né il danese né il bulgaro né il greco percepirebbe, da un lato, il marchio richiesto come una raffigurazione di una lettera utilizzata nella lingua danese e, dall'altro, il marchio anteriore come una raffigurazione di una lettera utilizzata nelle lingue greca e bulgara. Al riguardo, la sola circostanza relativa all'ortografia del nome dell'interveniente e all'uso di tale nome come insegna di un negozio in Francia non consente di dimostrare la comprensione della lettera «Ø» asserita dalla ricorrente. Del resto, è necessario constatare che, come correttamente rilevato dall'EUIPO, l'affermazione di detto uso è suffragata da una schermata di un sito Internet, la quale costituisce l'allegato A.5 del ricorso, che la ricorrente ha prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale. Orbene, un simile elemento di prova dev'essere respinto in quanto irricevibile senza che occorra procedere al suo esame [v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

51 Inoltre, la ricorrente non ha neppure dimostrato che il pubblico di riferimento comprenderebbe il marchio richiesto nel senso che esso significa «isola» in danese.

52 Per quanto riguarda la presunta comprensione da parte di tale pubblico della lettera «Ø» nel senso che essa indica il numero 0 in matematica, è necessario constatare che tale affermazione è suffragata solo dalle asserzioni della ricorrente relative all'uso che essa farebbe di tale lettera nei

marchi di cui è titolare. Orbene, poiché tali asserzioni non si riferiscono alla sola lettera «Ø», esse sono irrilevanti ai fini di stabilire il significato di tale lettera per il pubblico, anche supponendo che un simile uso sia dimostrato.

53 Per quanto riguarda la presunta comprensione della lettera «Ø» da parte del pubblico di riferimento nel senso che essa indica il diametro di un oggetto, è necessario ritenere, come correttamente rilevato dall'EUIPO, che tale affermazione sia unicamente suffragata, nel contesto del presente ricorso, da elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, ossia dagli allegati A.7, A.8 e A.9 del ricorso. Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 50, tali elementi di prova sono irricevibili.

[*omissis*]

Sulle spese

[*omissis*]

63 Poiché l'interveniente non ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, essa sopporterà le proprie spese, conformemente all'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

64 Per quanto riguarda il capo delle conclusioni della ricorrente diretto a condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso avverso la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di tale decisione che continua a disciplinare le spese sostenute nel procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, non pubblicata, EU:T:2017:729, punto 131].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Cole Haan LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3) La Samsøe & Samsøe Holding A/S sopporterà le proprie spese.

Spielmann Öberg Mastroianni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2021.

Firme