DECISIONE
della Quarta Commissione di ricorso
del 7 agosto 2024

Nel procedimento R 2499/2023-4

100% Capri Italia S.r.l.
Via Fuorlovado, 29
80 073 Capri (NA)
Italia — Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Martini Manna, Piazza Velasca, 6, 20122 Milano, Italia

contro

IN.PRO.DI - Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A.
Corso di Porta Romana, 3
20122 Milano (MI)
Italia — Opponente / Convenuta

rappresentata da PGA S.p.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 164 727 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 623 089)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da N. Korjus (Presidente), J. Jiménez Llorente (Relatore) e A. Kralik (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2021, 100% Capri Italia S.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo



("il segno contestato") come marchio dell'Unione europea per i seguenti prodotti:

Classe 24: *Lino; tessuti in lino; stoffe tessute in lino; articoli tessili di lino; biancheria da tavola.*

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento intimo; fazzoletti [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; camicie; camicie sportive; t-shirt; jeans; pantaloni; pantaloni eleganti; pantaloni corti; pantaloni casual; pantaloni sportivi; pantaloni chino; giacche; cappotti; giubbotti; sciarpe; guanti; scarpe; scarpe eleganti; sandali; pantofole; calze; calzettoni; mocassini; stivali; foulard; top; scialli; cappelli; espadrillas; tute [non sportive]; maglioni; maglie intime [maglieria]; maglie [indumenti].*

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 1 febbraio 2022.

3 In data 23 febbraio 2022, IN.PRO.DI - Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione, sui seguenti diritti anteriori:

a) Marchio dell'Unione europea n. 2 689 891 

, depositato il 6 maggio 2002, registrato il 10 febbraio 2004 e debitamente rinnovato fino al 6 maggio 2032 per i seguenti prodotti ("il marchio anteriore 1"):

Classe 25: *Articoli di abbigliamento esterno.*

b) Marchio italiano n. 841 091 **CAPRI**, depositato l'8 maggio 1998, registrato il 22 marzo 2001 e debitamente rinnovato il 6 settembre 2018 per i prodotti nella Classe 24 ("il marchio anteriore 2"):

Classe 24: *Tessuti di canapa, di lino, di cotone, di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta e di altre fibre.*

6 In data 1 dicembre 2022, la richiedente chiedeva che l'opponente fornisse prova dell'uso.

7 In data 17 febbraio 2023 l'opponente depositava la prova dell'uso e, in data 17 marzo 2023, questa presentava ulteriore documentazione a sostengo dell'uso dei marchi anteriori. L'opponente chiedeva che il contenuto della prova dell'uso fosse mantenuto riservato.

8 Con decisione del 24 ottobre 2023 ("la decisione impugnata"), la Divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione in parte e rifiutava la domanda di marchio limitatamente a tutti i prodotti contestati della Classe 25, in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione con il marchio anteriore 1. La Divisione di Opposizione ordinava a ciascuna parte di sostenere le proprie spese e, in particolare, ravvisava quanto segue:

Prove dell'uso

– La documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio solo del marchio anteriore 1 durante il periodo rilevante e nel territorio di riferimento e non del marchio anteriore 2.

– Nel presente caso, si ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio anteriore solo per tutti i prodotti coperti nella Classe 25 e non per quelli coperti nella Classe 24.

Comparazione dei prodotti

– I prodotti contestati in Classe 24 non sono simili ai prodotti per cui il marchio anteriore 1 è stato usato, poiché differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nei loro canali di distribuzione e nella loro origine commerciale. Inoltre, essi non sono complementari né in competizione tra loro.

– I prodotti contestati in Classe 25 sono quantomeno simili ai prodotti per cui il marchio anteriore 1 è stato usato, poiché possono coincidere almeno nel loro pubblico e scopo, nei loro canali di distribuzione e nella loro origine commerciale.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

– I prodotti che risultano essere quantomeno simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

– Il territorio di rilevante è l'Unione europea.

Comparazione dei segni

– Tenuto conto del fatto che il segno impugnato contiene le parole inglesi *exciting linen*, equivalenti in inglese a "lino emozionante", si reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla o ha anche una certa familiarità con la lingua inglese. Per tale pubblico questa espressione sarà evocativa/elogiativa per i prodotti di riferimento e pertanto con un carattere distintivo limitato.

– Nel segno contestato è presente un simbolo illeggibile vicino alla parte inferiore della lettera "i" dell'elemento "CAPRI" appena percettibile. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tale elemento non sarà preso in considerazione.

– L'elemento comune "CAPRI"" sarà percepito da parte del pubblico pertinente come riferito al nome di un'isola situata nel Golfo di Napoli. Poiché non è stato dimostrato che il pubblico pertinente possa credere che i prodotti in questione provengano dall'isola di Capri, dato che questa località è conosciuta per essere una rinomata località turistica dell'Italia meridionale, e non esiste un collegamento tra l'elemento denominativo "CAPRI" e i prodotti rilevanti, l'elemento "CAPRI" è pertanto normalmente distintivo.

– L'indicazione "100%" nel segno impugnato sarà con molta probabilità percepita dal pubblico come un riferimento a "CAPRI" (interamente da Capri, avente tutte le possibili caratteristiche dell'isola di Capri).

– Gli elementi grafici dei segni inclusa la loro tipografia sono meramente decorativi.

– Il marchio anteriore 1 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

– Gli elementi "100%" e "CAPRI", per la loro dimensione e posizione nel segno contestato, sono dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto agli elementi "EXCITING LINEN" che sono in posizione secondaria e di dimensione minore.

– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento "CAPRI". Tuttavia, essi differiscono negli elementi "100%" e "EXCITING LINEN" del segno impugnato, e negli elementi grafici dei segni che sono puramente decorativi. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

– I segni sono concettualmente simili in misura media in virtù della presenza comune del significato distintivo di "CAPRI".

Carattere distintivo del marchio anteriore

– Il marchio anteriore 1 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 nel suo complesso deve essere considerato normale.

Valutazione globale del rischio di confusione

- Le differenze tra i segni in conflitto non siano sufficienti a superare le somiglianze tra i medesimi.

- È altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il segno impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore 1, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

- In conclusione, sussiste un rischio di confusione almeno da parte del pubblico rispetto a tutti i prodotti contestati in Classe 25 ritenuti almeno simili a quelli per cui il marchio anteriore 1 è stato usato.

9 In data 18 dicembre 2023, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i rispettivi motivi di ricorso in data 26 febbraio 2024 assieme agli Allegati 1-4.

10 Con la sua risposta, ricevuta dall'Ufficio in data 26 aprile 2024, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso e depositava gli allegati A e B.

Conclusioni e argomenti delle parti

11 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

- Il segno contestato è frutto dell'unione di elementi aventi tutti carattere distintivo: l'elemento verbale "100% Capri" e la specifica componente grafica sono tutelati dal marchio figurativo dell'Unione europea n. 3 563 848 

.

- Invece, l'espressione "EXCITING LINEN" è protetta come tale mediante la registrazione del MUE n. 18 561 115.

- Entrambi tali marchi sono registrati, tra l'altro, per prodotti rientranti nella Classe 25.

- Avendo lo stesso Ufficio riconosciuto il carattere distintivo di queste due registrazioni, sarebbe un paradosso sostenere che la loro combinazione sia composta da elementi in sé non sufficientemente distintivi.

- L'elemento "EXCITING LINEN" non ha un carattere distintivo limitato, dato che il marchio denominativo dell'Unione europea n. 18 561 115 è stato registrato dinanzi l'Ufficio.

- Inoltre, i dizionari della lingua inglese Collins e Cambridge dimostrano che l'aggettivo *exciting* designa qualcosa "che causa grande entusiasmo o fervore", ovvero qualcosa che "fa sentire molto felici o entusiasti".

- In nessuna delle sue accezioni comuni ("divertente", "entusiasmante") tale aggettivo esprime o suggerisce una caratteristica auspicabile e/o fa alcun riferimento chiaro e

diretto alle caratteristiche note del termine *linen* (“lino”) a cui è associato, o ad alcuno dei prodotti rivendicati in Classe 25.

– Più in generale, *exciting* non rientra nella categoria di aggettivi superlativi idonei a trasmettere l’idea di eccezionalità delle caratteristiche di un prodotto (come “maxi”, “mini”, “super”, “top”), in relazione ai quali l’Ufficio ha in passato ritenuto che, nella misura in cui possono essere riferiti a qualsiasi caratteristica di un prodotto/servizio rivendicato, sono ex se privi di carattere distintivo. Lo dimostra la registrazione come MUE non solo del citato marchio, ma altresì dei marchi EXCITINGPOWER (n. 17 878 477), EXCITING WINDOWS! (n. 955 817), EXCITING TOUCH (n. 12 398 418), EXCITING PEOPLE. EXCITING BRANDS. (n. 7 107 501).

– L’accostamento dei due termini *exciting* e *linen* risulta quindi particolarmente caratterizzante, posto che il lino di per sé è un tessuto che potrebbe, semmai, essere definito da aggettivi come *light* (“leggero”), *fresh* (“fresco”), *soft* (morbido), *breathable* (“traspirante”); quanto all’applicazione del lino a capi di vestiario, esso può far sentire l’indossatore *comfortable* oppure *at ease*, ma non certo felice / entusiasta.

– Tale accostamento, così caratterizzante, unito all’ulteriore componente “100% Capri”, non può infatti che aumentare la complessiva distintività del marchio.

– La comparazione, al di là dell’elemento comune “CAPRI”, deve essere effettuata tenendo presente anche che: *i*) “EXCITING LINEN”, elemento del tutto mancante nel marchio anteriore, da solo è stato già ritenuto distintivo per prodotti nella Classe 25; *ii*) esso è un elemento verbale, specialmente caratterizzante; *iii*) i segni presentano differenti componenti grafiche.

– La componente figurativa del marchio anteriore consiste nel fatto che la parola “CAPRI” è scritta in caratteri stampatello maiuscoli stilizzati, posta all’interno di un rettangolo con sfondo nero.

– Oltre a tale differenza grafica, per valorizzare la distintività degli elementi denominativi presenti nei segni, la comparazione non deve essere effettuata sul solo termine “CAPRI”, ma anche sull’elemento verbale “EXCITING LINEN” e sull’elemento “100%”, assenti nel marchio anteriore.

– Sul piano visivo, il grado di somiglianza tra i segni è basso, a causa dei diversi elementi verbali del segno impugnato, oltre agli ulteriori elementi grafici, quali la stilizzazione dei termini utilizzati e la presenza di un quadrato con perimetro nero su sfondo bianco.

– Anche a livello fonetico la somiglianza è bassa: l’ulteriore presenza degli elementi verbali “100%” e “EXCITING LINEN” del segno contestato porta il consumatore medio a pronunciare, interponendo una pausa tra le parole, “centopercento”, “Capri”, “exciting”, “linen”, e non solamente “Capri”.

– Dal punto di vista concettuale, il termine “Capri” comune ai segni in conflitto rinvia alla famosa isola campana, nota per i suoi meravigliosi paesaggi e meta di numerosi turisti. Tuttavia, Capri nel tempo è anche diventata simbolo di uno specifico stile

d'abbigliamento: una combinazione di glamour e semplicità, con richiami al *jet set* e un *allure vintage*, come dimostrato da diversi articoli di stampa (Allegato 1).

- La presenza dell'elemento verbale "LINEN" nel segno contestato riprende proprio tale concetto e in combinazione con gli altri elementi rafforza l'idea di appartenenza a questo specifico stile caprese, che esula dalla mera provenienza geografica.

- Questa combinazione di elementi richiede al consumatore di riferimento un concreto sforzo intellettuale, che necessariamente lo conduce ad associare il segno contestato allo stile di cui si è detto e non alla provenienza geografica dei prodotti, come invece potrebbe fare il marchio anteriore.

- Anche in questo caso, dunque, la somiglianza tra i segni in conflitto deve essere considerata bassa.

- L'uso effettivo del marchio anteriore con riferimento ad *articoli di abbigliamento esterno* non può automaticamente estendersi a tutti i prodotti della Classe 25. Si tratta, infatti, di una sottocategoria dei prodotti in Classe 25 sufficientemente precisa e circoscritta, che non può andare ad incidere su sottocategorie differenti, a loro volta adeguatamente precise e circoscritte. La protezione va infatti accordata solo per la sottocategoria a cui i prodotti utilizzati appartengono.

- Al riguardo, la prova d'uso del marchio anteriore si riferisce solo a prodotti quali giacche, camicie, abiti, pantaloni e foulard.

- Ne discende che la Divisione di Opposizione ha errato nel respingere il segno contestato, quanto meno, per i differenti prodotti *abbigliamento intimo; scarpe; scarpe eleganti; sandali; pantofole; calze; calzettoni; mocassini; stivali; cappelli; espadrillas; maglie intime [maglieria]*.

- Infatti, *cappelleria e scarpe* e *abbigliamento intimo* costituiscono specifiche sottocategorie della Classe 25 (Allegato 2).

- Benché sussista - formalmente - una parziale sovrapposizione merceologica tra i segni in conflitto, le differenze visive, fonetiche e concettuali appena menzionate, allontanano ogni possibile rischio di confusione o associazione tra essi.

- Inoltre, il carattere distintivo originario del segno contestato è stato accresciuto dall'intenso uso fatto negli anni.

- Infatti, i prodotti con il segno contestato vengono commercializzati attraverso le proprie boutique monomarca sparse su tutto il territorio dell'Unione europea, tra cui a Capri, Roma, Firenze, Genova, Saint Tropez, Ibiza, Marbella e Mykonos, le cui sedi sono verificabili nel link https://100capri.com/it/pages/stores. Il segno contestato, inoltre, è stato poi oggetto di ampia diffusione mediante riviste specializzate (Allegato 3). Tale diffusione è stata particolarmente intensa anche online, sul sito www.100capri.com a partire quantomeno dal 19 agosto 2017. Per quanto riguarda il periodo 2020 - 2023, il sito ha beneficiato di 236.224 visitatori e 919.105 visualizzazioni, come dimostra il report statistico qui allegato. Successivamente, il sito ha registrato 33.584 nuovi utenti sino al 25 febbraio 2024. Il segno contestato si trova anche come immagine del profilo delle pagine Facebook e

Instagram di 100% Capri, seguite rispettivamente da 16.909 e 62.700 utenti (Allegato 4).

– A sostegno delle proprie argomentazioni, la richiedente deposita la seguente documentazione:

  • Allegato 1: Estratti di articoli di stampa.

  • Allegato 2: Copia della decisione della Divisione di Annullamento del 27/05/2013, 6 339 C, CAPRI (fig.).

  • Allegato 3: Estratti rivista "Bal Harbour Magazine", collezioni 100% CAPRI 2012-2018.

  • Allegato 4: *Screenshots* degli account Facebook® e Instagram® della richiedente.

12 Gli argomenti dell'opponente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

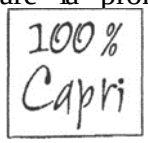
– I segni in conflitto sono simili in virtù della presenza dell'elemento comune distintivo "CAPRI", che costituisce l'unico elemento verbale del marchio anteriore.

– Da una semplice analisi del segno, emerge come la dicitura "EXCITING LINEN" sia riprodotta nella porzione inferiore del segno impugnato e in una dimensione ridotta. Il termine "CAPRI" risulta evidentemente l'elemento dominante nel segno contestato. Oltre a ciò, l'uso dell'aggettivo "EXCITING" insieme alla porzione "LINEN", costituisce una mera espressione elogiativa dei prodotti di riferimento, perciò assume un ruolo accessorio e secondario.

– Il segno 

è pressoché identico a 

. L'unica minore differenza sarebbe riscontrabile nella presenza della dicitura "EXCITING LINEN", che appare di per sé particolarmente ininfluente nell'ambito della valutazione globale del segno.

– La richiedente, quindi, sta tentando di superare la pronuncia definitiva proprio mediante la quale era stato rifiutato il segno 

, depositando una nuova domanda, identica a quella precedente e già oggetto di rigetto in relazione ai prodotti della Classe 25.

– Le conclusioni dalla Divisione di Opposizione che hanno portato alla dichiarazione di similitudine tra i segni in conflitto, non si discostano da quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia nel procedimento C-351/16 e dal Tribunale nel procedimento T-198/14 in relazione al pressoché identico segno 

(19/04/2016, T-198/14, 100% Capri

/ CAPRI (fig.), EU:T:2016:222; 10/11/2016, C-351/16 P, 100% Capri / CAPRI (fig.) EU:C:2016:866).

- In particolare, nel segno contestato, l'elemento verbale "CAPRI" costituisce l'elemento distintivo e dominante, dal momento che gli altri elementi presenti sono da ritenersi dotati di scarsa capacità distintiva, come altresì confermato dal Tribunale. (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, 92).

- Allo stesso modo, l'enunciato "EXCITING LINEN", assume un ruolo del tutto marginale e secondario, atteso che occupa una porzione minoritaria nel segno contestato. Per di più, descrive una qualità del prodotto e, dato che tra i prodotti rivendicati vi è il lino, assume una natura meramente descrittiva. Tale *payoff* sarà quindi difficilmente percepito dal consumatore.

- Sulla base di ciò, i segni in conflitto devono considerarsi simili ad un grado elevato in virtù della coincidenza nell'elemento dominante "CAPRI".

- Dato che i segni in conflitto coincidono nell'elemento verbale dominante e distintivo, si può ritenere che tra essi sussista una somiglianza visiva di grado elevato.

- Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto coincidono nell'elemento verbale "CAPRI", che verrà pronunciato dal consumatore in modo identico. Tale elemento costituisce la porzione distintiva di entrambi i segni. Dunque, si può affermare che tra i segni in conflitto vi sia una somiglianza fonetica di grado elevato.

- Dal punto di vista concettuale, è da rilevare come i segni in conflitto rinviino entrambi a Capri, isola situata nel golfo di Napoli, famosa per la propria atmosfera esclusiva e gli incantevoli paesaggi. Ne consegue che i segni in conflitto debbano ritenersi concettualmente identici.

- Alla luce dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE, deve ritenersi inammissibile sostenere che il termine "CAPRI" non indichi la provenienza geografica, ma costituisca un presunto richiamo allo stile caprese.

- In ogni caso la documentazione prodotta non è idonea a provare tale presunto riferimento concettuale del termine "CAPRI".

- Ciò considerato, dal momento che i segni coincidono proprio con il termine "CAPRI", non potrà che concludersi che siano concettualmente simili ad un grado elevato o identici.

- Si evidenzia che la richiedente non abbia presentato proprie osservazioni in risposta alle prove dell'uso. Eventuali contestazioni da questa presentate dinanzi la Commissione sono da ritenersi pertanto tardive.

- Con riguardo agli articoli di abbigliamento esterno, da un lato, e le scarpe, dall'altro lato, si richiama quanto statuito dal Tribunale nella sentenza 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 55, con riguardo alla similitudine e complementarità tra questi prodotti per controbattere l'affermazione della richiedente, secondo la quale il segno contestato sarebbe stato respinto per prodotti differenti da quelli contraddistinti dal marchio anteriore.

- Gli estratti delle pagine di Facebook® e Instagram® non sono ammissibili in quanto prove nuove. Inoltre, queste non provano che il segno contestato abbia acquisito distintività accresciuta che, comunque, assume valore solo in relazione al marchio anteriore e non al segno contestato.

- Il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore 1 è stato supportato attraverso oltre 1.000 pagine di evidenze probatorie, comprensive di fatture di vendita, listini prezzi, inviti alla partecipazione a fiere di settore, rassegne stampa, fotografie allestite e dichiarazioni giurate (cfr. Allegati A-E).

- In relazione alla somiglianza tra i segni in conflitto non può che richiamarsi quanto stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui la riproduzione, nel segno contestato, di una parte del marchio anteriore 1 rappresenta un chiaro indice di presunzione di somiglianza tra i segni (28/01/2016, T-194/14, AEROSTONE (fig.) / BRIDGESTONE et al., EU:T:2016:42, § 73).

- A ciò si aggiunga che, con riguardo al settore dell'abbigliamento, l'aspetto visivo ha un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione. Nel caso di specie, i segni in conflitto condividono integralmente l'elemento verbale "CAPRI".

- Di conseguenza, è molto probabile che il consumatore di riferimento percepisca il segno contestato come una variazione del marchio anteriore 1.

- A sostegno delle proprie argomentazioni, l'opponente deposita la seguente documentazione:

  - Allegato A: Copia della sentenza del 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222.

  - Allegato B: Copia della sentenza del 10/11/2016, C-351/16 P, 100% Capri / CAPRI (fig.) EU:C:2016:866.

Motivazione

13 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione al RMUE si intende fatto al Regolamento (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del Regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti.

14 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ambito del ricorso e altre questioni preliminari

15 La richiedente ha presentato ricorso avverso l'intera decisione impugnata. Tuttavia, l'opposizione era stata accolta solo in parte, ovverosia per i seguenti prodotti in contestazione:

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento intimo; fazzoletti [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; guanti*

[abbigliamento]; camicie; camicie sportive; t-shirt; jeans; pantaloni; pantaloni eleganti; pantaloni corti; pantaloni casual; pantaloni sportivi; pantaloni chino; giacche; cappotti; giubbotti; sciarpe; guanti; scarpe; scarpe eleganti; sandali; pantofole; calze; calzettoni; mocassini; stivali; foulard; top; scialli; cappelli; espadrillas; tute [non sportive]; maglioni; maglie intime [maglieria]; maglie [indumenti].

16 Invece, l'opposizione era stata respinta per i restanti prodotti in contestazione, vale a dire quelli nella Classe 24. Dato che l'opponente non ha presentato né ricorso, né impugnazione incidentale relativamente a questi prodotti in contestazione, l'ambito del ricorso è circoscritto ai prodotti in contestazione nella Classe 25 enunciati nel punto precedente.

17 Quanto al requisito della prove dell'uso, la Commissione osserva che, nella propria memoria contente i motivi di ricorso, la richiedente non contesta la valutazione della Divisione di Opposizione che gli elementi di prova prodotti dall'opponente dimostrano che il marchio anteriore 1 è stato oggetto di un uso reale relativamente a *articoli di abbigliamento esterno* nella Classe 25. L'opponente non ha presentato né ricorso, né impugnazione incidentale avverso la valutazione della Divisone di Opposizione che gli elementi di prova prodotti non fossero sufficienti a dimostrare un uso reale del marchio anteriore 1 relativamente i prodotti registrati nella Classe 24 e a dimostrare l'uso del marchio anteriore 2.

18 Pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, la questione riguardante la prova dell'uso dei marchi anteriori resta esclusa dall'ambito di revisione della Commissione.

19 Infine, la Commissione, a titolo di completezza, osserva che, nella propria risposta al ricorso, l'opponente rivendica che la prova dell'uso dimostrerebbe altresì un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore 1.

20 Nel caso di specie, il termine per l'opponente per rivendicare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore e presentare prove a sostegno di tale rivendicazione scadeva il 21 settembre 2022. L'opponente presentava le proprie osservazioni a sostegno dell'opposizione in data 13 settembre 2022 nelle quali si limitava ad argomentare che "la dicitura "CAPRI", che costituisce integralmente il marchio anteriore, pertanto verrà percepita dal pubblico come una parola inventata e dotata di un elevato grado di distintività; dato che i marchi anteriori sono dotati di capacità distintiva in grado elevato, essi accedono di diritto ad una tutela e ad una esclusiva più ampia".

21 Tuttavia, in primo luogo, la rivendicazione dell'opponente non aveva fatto riferimento alcuno a un uso intensivo del marchio anteriore, né a un suo elevato grado di riconoscimento presso il pubblico. La rivendicazione in questione si basava solo sulla premessa che la dicitura "CAPRI" si riferirebbe a un termine di fantasia che non presenta nesso alcuno con i prodotti nelle Classi 24 e 25. Tale circostanza è tuttavia insufficiente per validamente rivendicare un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. A tale riguardo, l'assenza di qualsiasi nesso concettuale fra il marchio e i prodotti o servizi pertinenti non conferisce automaticamente a tale marchio un elevato carattere distintivo intrinseco in grado di garantirne una protezione più ampia (16/05/2013, C-379/12 P, H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 54).

22 Inoltre, ed altrettanto rilevante, l'opponente non aveva prodotto elemento di prova alcuno a sostegno di questa rivendicazione entro il rispettivo termine. In tal senso, l'opponente non può fare validamente affidamento alla documentazione relativa alla prova dell'uso giacché entro suddetto termine non era stata prodotta nessuna indicazione a sostegno della rivendicazione dell'opponente. Dunque, la documentazione relativa all'uso non può nemmeno considerarsi come aggiuntiva a questo proposito.

23 Pertanto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), RDMUE, la Commissione non può ammettere la rivendicazione di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

24 Da tutte queste considerazioni deriva che, nella fattispecie, la Commissione è tenuta a esaminare unicamente se sussiste o meno un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE relativamente ai prodotti contestati nella Classe 25 elencati al punto 15 ("i prodotti oggetto di ricorso").

Sull'ammissibilità delle prove depositate nel procedimento di ricorso

25 Assieme alla memoria contenente i motivi di ricorso nel procedimento, la richiedente ha depositato gli Allegati 1-4. Altresì, l'opponente ha allegato alla propria risposta gli allegati A e B. Questi documenti sono stati prodotti per la prima volta dinanzi la Commissione.

26 Come regola generale, le prove devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'Ufficio. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.

27 Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

28 Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

29 Il solo documento che compie con le condizioni per l'ammissibilità è, ad avviso di questa Commissione, l'Allegato 1, il quale consiste in estratti di articoli di stampa ed è stato prodotto dalla richiedente al fine di dimostrare che la dicitura "CAPRI", comune ai segni, sarebbe percepita come un'indicazione di un determinato stile d'abbigliamento. Ad avviso della richiedente, tale circostanza implicherebbe che i segni presentano solo un basso grado di somiglianza, specialmente sotto un profilo concettuale.

30 La Commissione nota come questo allegato sia stato dunque depositato per contestare la valutazione della Divisione di Opposizione che la coincidenza tra i segni dell'elemento verbale "CAPRI" li rendesse simili in misura media e per, dunque, obiettare la conclusione che tale grado di somiglianza fosse stato ritenuto sufficiente per dare luogo a un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

31 Dato che gli elementi di prova in questione sono stati forniti per ribattere una valutazione nella decisione impugnata che riguarda un aspetto cruciale per l'esito del caso, occorre ammettere l'Allegato 1, il cui contenuto sarà debitamente valutato dalla Commissione.

32 Inoltre, si osserva come l'opponente abbia avuto l'opportunità di esaminare il contenuto dell'Allegato 1 e di presentare i propri commenti a riguardo.

33 Relativamente all'Allegato 2, depositato dalla richiedente, e gli Allegati A e B, depositati dall'opponente, si osserva che questi contengono, rispettivamente, copia di una decisione resa dalla Divisione di Annullamento e copie di due sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte di Giustizia. Trattandosi di giurisprudenza e precedenti decisioni, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi sulla loro ammissibilità in quanto non costituiscono prove nuove. Pertanto, questi documenti e il loro contenuto verranno debitamente presi in considerazione dalla Commissione senza che sia necessario pronunciarsi sull'ammissibilità di questi allegati.

34 Quanto ai restanti documenti prodotti dalla richiedente, la Commissione osserva che gli Allegati 3 e 4 sono estratti di cataloghi e delle pagine di alcune piattaforme *social media* della richiedente stessa. Questi estratti sono stati prodotti a sostegno della rivendicazione della richiedente che il segno contestato sarebbe molto conosciuto e diffuso e che, quindi, godrebbe di un carattere distintivo accresciuto.

35 Ebbene, qualsivoglia asserito grado di conoscenza e diffusione del segno contestato, così come la sua documentata presenza, anche ipoteticamente previa a quella dei marchi anteriori, nel mercato e nei mezzi di comunicazione, sono irrilevanti nel caso in esame, nel quale, come spiegato in precedenza, occorre determinare esclusivamente la sussistenza o meno di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

36 Quindi, questi elementi di prova non possono essere considerati come rilevanti per l'esito del caso in esame e, dunque, non è possibile ammettere nel presente procedimento gli Allegati 3 e 4.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

37 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

38 Da tale disposizione si evince che il rischio di confusione presuppone l'identità, o la somiglianza con il marchio richiesto e il marchio anteriore, nonché il fatto che i prodotti della domanda di registrazione sono identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore

è registrato. Si tratta di due condizioni cumulative (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).

39 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

40 Secondo la giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione è il rischio che il pubblico possa pensare che i prodotti o i servizi designati dal segno contestato e dal marchio anteriore provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente. L'esistenza di un tale rischio dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54).

41 Questi fattori comprendono, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55).

Pubblico e territorio di riferimento

42 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono i prodotti o servizi in contestazione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 23/02/2022).

43 Il pubblico di riferimento è composto dagli utenti che possono utilizzare sia i prodotti coperti dal marchio anteriore, sia i prodotti coperti dal segno richiesto (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).

44 Nella fattispecie, tutti i prodotti in causa si dirigono al grande pubblico.

45 Benché sia possibile che il consumatore sia più attento alla scelta di un marchio quando acquista, in particolare, un capo di abbigliamento o un paio di calzature particolarmente costosi, un tale comportamento del consumatore non può essere presupposto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme dei prodotti dei settori in questione (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43). Ne consegue che il livello di attenzione che il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare nell'acquisto dei prodotti summenzionati deve considerarsi di grado medio.

46 Secondo costante giurisprudenza, infatti, i prodotti in esame non sono né onerosi né rari, il loro acquisto ed il loro utilizzo non necessitano di conoscenze specifiche, né essi hanno un impatto sulla salute, sulla disponibilità economica o sulla vita del consumatore (20/10/2009, T-307/08, 4 OUT Living, EU:T:2009:409, § 21).

47 Poiché il marchio anteriore 1 è un marchio UE, il territorio rilevante per la valutazione del rischio di confusione è il territorio dell'Unione europea nel suo complesso. Tuttavia, dal carattere unitario del marchio UE sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, deriva che una domanda di marchio può essere respinta se un impedimento relativo alla registrazione sussiste solo in una parte dell'Unione europea (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).

48 La Divisione di Opposizione ha tenuto conto del pubblico anglofono dell'Unione europea. Per ragioni di coerenza, la Commissione decide di adottare il medesimo approccio e prenderà in considerazione la parte del pubblico anglofona ("il pubblico in esame") ai fini della valutazione del rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti

49 I prodotti o i servizi sono identici quando rientrano in una categoria più generale designata dall'altro marchio (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (fig.) / TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 91).

50 Per valutare la somiglianza dei prodotti e servizi, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, e questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, § 23). Si può tenere conto anche di altri fattori quali, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti e servizi in esame (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).

51 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e servizi di cui trattasi come aventi una comune origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che tali prodotti e servizi siano commercializzati con lo stesso marchio, il che implica normalmente che un gran numero di produttori o fornitori siano gli stessi (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

52 L'articolo 33, paragrafo 7, RMUE dispone che i prodotti ed i servizi non sono considerati simili solo perché figurano nella stessa classe della Classificazione di Nizza, né sono considerati dissimili solo perché risultano in classi distinte.

53 I prodotti oggetto di ricorso sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento intimo; fazzoletti [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; camicie; camicie sportive; t-shirt; jeans; pantaloni; pantaloni eleganti; pantaloni corti; pantaloni casual; pantaloni sportivi; pantaloni chino; giacche; cappotti; giubbotti; sciarpe; guanti; scarpe; scarpe eleganti; sandali; pantofole; calze; calzettoni; mocassini; stivali; foulard; top; scialli; cappelli; espadrillas; tute [non sportive]; maglioni; maglie intime [maglieria]; magliette [indumenti]*.

54 I suddetti prodotti contestati devono essere confrontati con i seguenti prodotti del marchio anteriore 1, per cui l'uso è stato ritenuto provato:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento esterno.*

55 In primo luogo, è del tutto evidente e costituisce una questione non controversa che vi è un'identità tra, da un lato, parte dei prodotti oggetto di ricorso, ovverosia *abbigliamento; fazzoletti [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; camicie; camicie sportive; t-shirt; jeans; pantaloni; pantaloni eleganti; pantaloni corti; pantaloni casual; pantaloni sportivi; pantaloni chino; giacche; cappotti; giubbotti; sciarpe; guanti; foulard; top; scialli; tute [non sportive]; maglioni; magliette [indumenti]* e, dall'altro lato, i prodotti per cui è estato dimostrato l'uso del marchio anteriore 1.

56 La richiedente allega che la Divisione di Opposizione sarebbe incorsa in errore nel ritenere che sussiste una similitudine tra i prodotti oggetto di ricorso, cioè *abbigliamento intimo; scarpe; scarpe eleganti; sandali; pantofole; calze; calzettoni; mocassini; stivali; cappelli; espadrillas; maglie intime [maglieria]*, e i prodotti per cui è estato dimostrato l'uso del marchio anteriore 1. In particolare, secondo la richiedente, i prodotti in conflitto appartengono a categorie differenti e, in virtù di tale circostanza, essi sarebbero dissimili.

57 La Commissione è conscia che i prodotti in conflitto appartengono a categorie autonome differenti. Tuttavia, la pretesa della richiedente deve essere in parte disattesa, in quanto tale circostanza non è sufficiente a determinarne una dissimilitudine tra tutti i prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

58 In particolare, la Commissione riconosce che gli *articoli di abbigliamento esterno*, da un lato, e gli articoli di abbigliamento intimo come *abbigliamento intimo; maglie intime [maglieria]*, dall'altro lato, presentino caratteristiche specifiche differenti, in quanto i primi sono visibili a tutti quando il consumatore gli indossa, mentre i secondi non sono completamente visibili in ambienti esterni essendo apprezzabili solo in ambienti privati o casalinghi. Tuttavia, è doveroso osservare che tutti questi prodotti condividono numerosi aspetti che li rendono simili.

59 Infatti, i prodotti di cui trattasi hanno come scopo quello di coprire il corpo umano e di proteggerlo dagli agenti esterni. Essi hanno anche una finalità comune di natura estetica, ovverosia quella di ornare chi gli indossa. Questi prodotti sono frequentemente prodotti e commercializzati dalle stesse aziende, si dirigono allo stesso pubblico e i loro canali di distribuzione coincidono, essendo reperibili presso i medesimi punti vendita (14/12/2021, R 2478/2014-5, St. Moritz TOP OF THE WORLD GENUINE SWISS APPAREL REGISTERED 1987 (fig.) / S. Moritz MADE IN ITALY (fig.) et al., § 69).

60 Inoltre, e in modo altrettanto importante, essi possono essere indossati nelle stesse occasioni poiché tra loro esiste una compatibilità estetica che è spesso considerata un fattore importante al momento della scelta. Si pensi, a mero titolo d'esempio, a un reggiseno le cui spallette sono abbinate con l'abito o una maglia intima che deve avere il taglio del collo adatto a quello di una camicia.

61 Pertanto, i prodotti in conflitto sopracitati sono simili, anche se in un grado inferiore alla media.

62 I prodotti oggetto di ricorso *calze; calzettoni* e i prodotti coperti dal marchio anteriore 1 sono simili in un grado medio.

63 Infatti, pure questi prodotti, nonostante presentino certe differenze in quanto a natura e caratteristiche specifiche, condividono il medesimo scopo di coprire il corpo proteggendolo dagli agenti esterni. Detti prodotti sono normalmente fabbricati dalle stesse aziende e sono distribuiti attraverso gli stessi canali di distribuzione, essendo reperibili presso i medesimi punti vendita (07/07/2016, R 2335/2015-1, DEVICE OF AN AMPERSAND (fig.) / DEVICE OF AN AMPERSAND (fig.), § 31). Anche i prodotti oggetto di ricorso adornando il corpo e sono abbinati agli abiti indossati per uso esterno, rimanendo frequentemente visibili.

64 In relazione ai prodotti oggetto ricorso *cappelli*, la Commissione ritiene anche questi prodotti contestati e quelli coperti dal marchio anteriore 1 sussista un grado medio di similitudine.

65 I cappelli servono a coprire una certa parte del corpo, contribuiscono all'aspetto estetico di chi li indossa e sono normalmente abbinati con il resto dei vestiti indossati per uso esterno. Infatti, i *cappelli* e i prodotti coperti dal marchio anteriore 1 possono essere indossati nelle stesse occasioni e sono spesso fabbricati dalle stesse aziende. Questi prodotti in conflitto condividono gli stessi canali di distribuzione e sono venduti negli stessi negozi (11/10/2016, T-350/15, P (fig.) / P PROTECTIVE (fig.), EU:T:2016:602, § 23; 16/10/2018, T-171/17, KIMIKA / KAMIK, EU:T:2018:683, § 66-72).

66 Quanto ai restanti prodotti oggetto di ricorso, ovverosia *scarpe; scarpe eleganti; sandali; calze; calzettoni; mocassini; stivali; espadrillas*, essi appartengono all'ampia categoria di calzature.

67 Questi prodotti e quelli protetti dal marchio anteriore 1 hanno natura identica o, quantomeno, molto simile. Difatti, tutti servono allo stesso scopo poiché vengono utilizzati per coprire, proteggere e ornare varie parti del corpo.

68 Inoltre, sono anche articoli di moda e si trovano spesso negli stessi punti vendita. I consumatori, quando cercano di acquistare vestiti, si aspetteranno di trovare calzature e copricapi nello stesso reparto o negozio e viceversa. Altresì, molti produttori e stilisti disegnano e producono tutti questi articoli.

69 In particolare, per ciò che concerne i prodotti oggetto del ricorso *scarpe; scarpe eleganti; mocassini; stivali*, si rammenta come, alla luce delle ragioni indicate nei punti precedenti, il Tribunale avesse stabilito che questi prodotti e quelli protetti dal marchio anteriore 1 presentano un certo grado di somiglianza (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 55-58).

70 Pertanto, secondo questa Commissione, i prodotti in questione sono simili in un grado medio.

71 La suddetta valutazione circa un grado medio di similitudine è valida, per le medesime ragioni, anche rispetto ai prodotti oggetto del ricorso *sandali; espadrillas*, i quali sono altresì indossati in ambienti esterni e contribuiscono a formare il *look* di chi gli indossa.

72 Invece, i prodotti oggetto del ricorso *pantofole*, in quanto calzature da casa, non possono essere qualificate come degli articoli di abbigliamento esterno e non sono indossati assieme a quest'ultimi, non creandosi pertanto alcun nesso di complementarità estetica. Pertanto, come stabilito dalla Commissione, questi prodotti in conflitto sono dissimili (10/01/2014, R 2122/2012-2, 100% CAPRI (fig.) / CAPRI (fig.), § 45; 16/11/2022, R 49/2020-1, Capri /100% Capri (fig.) et al., § 32).

Comparazione dei segni

73 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei segni in conflitto, sulla loro impressione complessiva, in particolare, relativa agli elementi distintivi e dominanti degli stessi segni. La percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi in esame svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del suddetto rischio. Il consumatore medio, quindi, percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).

74 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).

75 Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61). Tuttavia, quando un segno è composto sia da elementi figurativi sia da elementi verbali, non ne consegue automaticamente che l'elemento verbale debba sempre essere considerato come dominante (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45).

76 I segni da porre a confronto sono i seguenti:

CAPRI	100% Capri EXCITING LINEN
Marchio anteriore 1	*segno contestato*

77 Il marchio anteriore 1 è un marchio figurativo in bianco e nero costituito dall'elemento verbale "CAPRI", riprodotto in stampatello, in caratteri bianchi leggermente stilizzati. Detto elemento verbale è posto su uno sfondo costituito da elemento rettangolare nero.

78 Il segno contestato è altresì un marchio figurativo in bianco e nero costituito dalla componente numerica "100%" e, sotto di essa, l'elemento verbale "CAPRI", seguito dal simbolo ® in piccolissime dimensioni. Questi elementi sono rappresentati in caratteri leggermente stilizzati poiché sembrano scritti a mano e sono posti all'interno di una cornice rettangolare. Sotto di questi elementi, il segno contestato comprende la dicitura "EXCITING LINEN", riprodotta in stampatello maiuscolo e in dimensioni minori.

79 A tale proposito, passando agli elementi dominanti dei segni, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare il carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti, paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (19/01/2022, T-99/21, Heras Bareche (fig.) / MAGDALENAS DeLasHeras (fig.), EU:T:2022:14, § 86 e giurisprudenza ivi citata).

80 Ebbene, in primo luogo, occorre rammentare che sia il Tribunale, sia la Corte di Giustizia si sono espressi a tale riguardo considerando che la dicitura "CAPRI" è, in linea di principio, distintiva per i prodotti della Classe 25 (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 83, 92; confermata da 10/11/2016, C-351/16 P, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:C:2016:866, § 40; 06/06/2018, T-619/16, GiCapri "a giacchett' e capri" (fig.) / CAPRI (fig.), EU:T:2018:385, § 70-81). Infatti, secondo il Tribunale, per il pubblico dell'Unione europea, la parola "Capri" designa l'isola di Capri, la quale non presenta nessun nesso particolare con i prodotti in causa (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 92).

81 Nella decisione impugnata, in linea con la sopracitata giurisprudenza, la Divisione di Opposizione ha ravvisato che, rispetto ai prodotti della Classe 25, la dicitura "CAPRI" sarà percepita come distintiva da parte del pubblico dell'Unione europea, giacché l'isola di Capri è nota al grande pubblico solo come destinazione turistica e non come un'indicazione di una caratteristica dei prodotti in causa.

82 Nella propria memoria, la richiedente allega che l'Isola di Capri nel tempo è anche diventata simbolo di uno specifico stile d'abbigliamento con richiami al *jet set* e all'*allure vintage*, come dimostrerebbero diversi articoli di stampa (Allegato 1). Pertanto, secondo la richiedente, la coincidenza nell'elemento verbale "CAPRI" non sarebbe una componente sufficientemente distintiva da permettere di concludere a favore di un grado medio di somiglianza tra i segni, come affermato nella decisione impugnata, bensì solo basso.

83 Ebbene, la Commissione è tenuta a decidere se gli elementi di prova di cui all'allegato 1possano permettere di ritenere che il pubblico sia a conoscenza di quanto allegato dalla richiedente e che, quindi, l'elemento verbale "CAPRI" veicolerebbe anche un'informazione circa una caratteristica dei prodotti.

84 A questo proposito, occorre tenere conto che la Commissione ha in precedenza valutato il carattere distintivo di questo elemento non solo in astratto, ma anche alla luce delle prove

prodotte dalle parti (20/07/2022, R 1879/2021-1, CAPRI (fig.) / CAPRI (fig.) et al., § 39-60). Tale approccio è in linea con quanto indicato dal Tribunale (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 77; confermata da 10/11/2016, C-351/16 P, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:C:2016:866, § 40).

85 In primo luogo, la Commissione osserva che gli estratti di articoli di stampa prodotti dalla richiedente sono solo tre, un numero alquanto esiguo per sostenere validamente quanto affermato.

86 In secondo luogo, sono articoli di stampa diretti esclusivamente al pubblico italiano. Non vi è indicazione alcuna che possa permettere di ritenere che questi articoli si dirigono anche al pubblico in esame che, si deve ricordare, è quello di lingua anglofona nell'Unione europea.

87 In terzo luogo, la Commissione ha debitamente tenuto conto dell'argomento della richiedente che questi articoli farebbero riferimento a un certo tipo di *trend* nell'abbigliamento che sarebbe sorto in relazione, o che troverebbe comunque ispirazione a uno stile nel vestire "caprese", e che tale *trend* sarebbe stato reso famoso dalle *celebrities*, anche internazionali, che frequentano o che frequentavano l'isola di Capri. Tuttavia, in base agli elementi di prova agli atti, non è possibile concludere che né il pubblico rilevante, né una sua parte significativa, sia a conoscenza di questo modo di vestire e che stabilisca un'associazione tra la dicitura "CAPRI" e qualsivoglia caratteristica dei prodotti.

88 Si deve concludere perciò che, nonostante quanto affermato dagli elementi di prova agli atti, almeno una parte significativa del pubblico in esame percepirà la dicitura "CAPRI" come un riferimento all'isola di Capri o, una parte di esso persino come un termine di fantasia e non, invece come un determinato modo di vestire. Infatti, nulla consente, nella fattispecie in esame, di concludere che l'associazione fra l'isola di Capri e la moda, l'abbigliamento o un stile di abbigliamento peculiare sia conoscibile da chiunque, né che possa essere conosciuta tramite mezzi generalmente accessibili. La richiedente, in effetti, non ha fornito alcun convincente elemento di prova a sostegno di siffatta tesi (06/06/2018, T-619/16, GiCapri "a giacchett' e capri" (fig.) / CAPRI (fig.), EU:T:2018:385, § 54).

89 Pertanto, per ragioni di chiarezza espositiva, la Commissione condurrà il presente confronto tra i segni e la successiva valutazione globale del rischio di confusione tenendo conto della percezione di quei consumatori anglofoni appartenenti al grande pubblico, per i quali la dicitura "CAPRI" indica solo il nome di un'isola nel mar Mediterraneo, conosciuta per la sua bellezza e i suoi paesaggi ("i consumatori rilevanti"), come indicato sopra al punto 80.

90 Chiarita questa questione, la Commissione ritiene che il solo elemento verbale che compone il marchio anteriore 1 sia normalmente distintivo.

91 Lo stesso è valido anche in relazione all'elemento verbale "CAPRI" nel segno contestato, il quale sarà visto come maggiormente distintivo rispetto all'elemento numerico "100%", giacché quest'ultimo svolge una funzione sussidiaria e, dunque, secondaria rispetto al primo (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 92).

92 Ciononostante, occorre puntualizzare che l'unione tra l'elemento numerico "100%" e l'elemento verbale "CAPRI" potrebbe suggerire a una parte del pubblico che i prodotti di cui trattasi provengono integralmente dall'isola di Capri (19/04/2016, T-198/14, 100%

Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 82, 83). Tuttavia, come visto sopra, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che i consumatori rilevanti conoscano l'isola di Capri come una località geografica famosa per un certo stile o codice nel vestire o, più in generale, per la fabbricazione di abiti e indumenti. In assenza di elementi di prova convincenti, il solo fatto che personaggi famosi abbiano trascorso le vacanze in quest'isola e abbiano indossato abiti alla moda non significa necessariamente che i consumatori rilevanti o la maggior parte di essi considerino la componente in questione come debole anche nel contesto del segno contestato.

93 In relazione all'ulteriore componente del segno contestato, la Commissione considera che i consumatori rilevanti comprenderanno il significato degli elementi verbali "EXCITING LINEN", come "lino emozionante" o "lino entusiasmante". I risultati dei dizionari della lingua inglese a cui si fa riferimento sono, d'altronde, corretti.

94 La richiedente critica la Divisione di Opposizione per avere ritenuto che l'espressione *exciting linen* possiede solo un carattere distintivo limitato in quanto evocativo / elogiativo dei prodotti in causa.

95 A tale proposito, la richiedente richiama la registrazione di MUE n. 18 561 115 EXCITING LINEN per prodotti nelle Classi 24 e 25 di cui essa è titolare e afferma che la Divisione di Opposizione non avrebbe debitamente tenuto conto di questa circostanza, giacché essa dimostrerebbe che l'espressione *exciting linen* è pienamente distintiva, quantomeno quanto la parola "Capri".

96 La Commissione prende atto della registrazione in capo alla richiedente di un MUE che corrisponde a una componente del segno contestato.

97 Tuttavia, senza considerare se l'Ufficio avesse svolto o meno un esame sufficientmente rigoroso con riguardo a questo slogan, la Commissione puntualizza che la registrazione come MUE non garantisce che la suddetta espressione sia dotata di un carattere distintivo nella media, posto che sono registrati anche quei segni dotati di un minimo carattere distintivo (05/04/2001, T-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119, § 39, 45). Quindi, la Commissione reputa che la Divisione di Opposizione non sia incorsa in errore nell'affermare che la componente verbale "EXCITING LINEN" abbia un carattere distintivo limitato.

98 Inoltre, a titolo esaustivo, si deve osservare che nonostante l'espressione *exciting linen* non veicoli nessun messaggio che descrive i prodotti o una loro caratteristica, resta il fatto che questa è suscettibile di essere percepita come un semplice slogan che promuove in maniera astratta la qualità dei prodotti in questione. Si ricorda, infatti, che per accertare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà, in primo luogo, in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). Ne consegue che, anche se lo slogan non fornisce alcuna informazione chiara e precisa rispetto ai prodotti o servizi, tale segno può comunque essere considerato non distintivo (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).

99 In vista delle ragioni esposte in precedenza, la Commissione non può fare a meno di condividere la valutazione della Divisione di Opposizione che il carattere distintivo di questa componente è inferiore alla media.

100 Passando agli elementi figurativi nei segni, la Commissione ritiene che la stilizzazione della dicitura "CAPRI" in bianco nel marchio anteriore 1 abbia una funzione meramente ornamentale, così come è anche ornamentale lo sfondo rettangolare nero, che ricorda un'etichetta. Pertanto, tutti questi elementi non sono distintivi.

101 Anche l'espediente grafico impiegato per riprodurre gli elementi "100%" e "CAPRI" nel segno contestato è privo di carattere distintivo in quanto la scrittura a mano sarà vista come una caratteristica ornamentale (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).

102 Quanto affermato sopra al punto 100 in relazione allo sfondo rettangolare nel marchio anteriore 1 trova applicazione anche con riguardo alla cornice rettangolare presente nel segno contestato che deve anch'essa ritenersi non distintiva.

103 Infine, è doveroso rammentare il principio secondo il quale quando un segno è costituito da elementi denominativi e figurativi, i primi hanno in principio un maggiore impatto nella percezione del consumatore e sono, pertanto, più distintivi (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE, EU:T:2019:616, § 32). Ciò è dovuto al fatto che il pubblico 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).

104 Con riferimento agli elementi dominanti dei segni, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare il carattere dominante di una o più componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (19/01/2022, T-99/21, Heras Bareche (fig.) / MAGDALENAS DeLasHeras (fig.), EU:T:2022:14, § 86).

105 Nel caso di specie, l'elemento dominante del marchio anteriore 1, è la dicitura "CAPRI" (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 91 e 93).

106 Altresì, quando si troveranno di fronte al segno contestato, i consumatori rilevanti soffermeranno la propria attenzione principalmente sulla componente "100% CAPRI", anche se l'elemento numerico "100%", nonostante la sua posizione iniziale, sarà visto come avente un ruolo subordinato rispetto all'elemento verbale "CAPRI" (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 92).

107 Quanto alle restanti componenti del segno in questione, la Commissione condivide la valutazione della Divisone di Opposizione secondo cui sia l'espressione "EXCITING LINEN" che la cornice rettangolare saranno viste dal pubblico come secondarie.

108 In particolare, l'espressione "EXCITING LINEN" non sarà oggetto di particolare attenzione, data la sua posizione al fondo del segno e della sua minore dimensione. La cornice rettangolare è del tutto sprovvista di carattere distintivo e, in quanto tale, non

attirerà l'attenzione dei consumatori rilevanti. Inoltre, la Commissione ritiene che il simbolo ® non sarà notato.

109 Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene che, sotto un profilo visivo, le differenze mostrate dai segni, in particolare, le differenti grafie e la componente verbale "EXCITING LINEN", che è solo contenuta nel segno contestato, benché possano essere notate, non sono in grado di prevalere sulle somiglianze. Ciò è giustificato dalla presenza nella parte centrale e maggiormente visibile del segno contestato dell'elemento distintivo e dominante del marchio anteriore 1.

110 In questo senso, occorre innanzitutto considerare il fatto che l'elemento dominante del marchio anteriore 1 è interamente compreso nel segno contestato. Ciò implica che i segni in conflitto presentino una certa somiglianza sul piano visivo (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 99).

111 Inoltre, le differenze risiedono in elementi che i) sono dotati di un minore gradiente distintivo rispetto all'elemento verbale "CAPRI" – come occorre con le componenti "100%" e, in minor misura, "EXCITING LINEN"; ii) che saltano meno all'occhio alla luce della propria posizione e delle loro dimensioni – come occorre con la componente "EXCITING LINEN"; iii) che sono di natura ornamentale – come occorre con le rappresentazioni grafiche dei segni; iv) che non hanno distintività alcuna – come occorre con lo sfondo rettangolare nel marchio anteriore 1 e la cornice rettangolare nel segno contestato.

112 Quindi, nonostante le differenze tra i segni non saranno trascurate, le impressioni generali da questi generate sono fortemente caratterizzate dalla presenza in entrambi dell'elemento verbale "CAPRI".

113 Pertanto, tenuto conto delle somiglianze e delle differenze, i segni presentano una somiglianza visiva inferiore alla media.

114 Invece, il grado di somiglianza fonetica tra i segni e maggiore.

115 In particolare, è lecito ritenere che i consumatori rilevanti ometteranno di pronunciare la componente "EXCITING LINEN" nel segno contestato e si limiteranno a pronunciare quest'ultimo solo come "*a hundred per cent capri*".

116 Infatti, si deve tenere conto del principio secondo cui gli elementi iniziali dei segni sono quelli che, generalmente, hanno un maggiore impatto poiché verranno pronunciati per primi (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop/ PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26, 36; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.) / KELER et al., EU:T:2018:352, § 68), e che il pubblico tende ad abbreviare la pronuncia dei segni composti da più elementi verbali a quegli elementi che hanno un impatto maggiore e a cui è più facile riferirsi (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (MARCHIO FIG) / ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si Glycan 5-Si G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

117 Per queste ragioni, almeno una parte significativa dei consumatori rilevanti percepirà una somiglianza fonetica in un grado medio quando noterà immediatamente una coincidenza nel suono dato dall'elemento verbale "CAPRI".

118 Questi consumatori altresì noteranno una differenza data all'elemento numerico "100%" nel segno contestato. Tuttavia, in linea con quanto considerato sopra, detto elemento ha funzione subordinata e secondaria rispetto all'elemento verbale comune.

119 Concettualmente, la somiglianza tra i segni è in un grado inferiore alla media.

120 Difatti, i segni presentano delle differenze semantiche nell'elemento numerico "100%" e nella componente "EXCITING LINEN", entrambi presenti nel segno contestato e assenti nel marchio anteriore 1.

121 Ciononostante, l'elemento che avrà un impatto maggiore sotto un profilo semantico è l'elemento verbale comune "CAPRI" che sarà inteso da gran parte dei consumatori rilevanti solo come un riferimento a un'isola nel mare Mediterraneo e che, in assenza di prove convincenti a sostengo della tesi della richiedente, non può ritenersi debole. A tale proposito, si rimanda alle considerazioni espresse nei punti 81-88.

Valutazione globale del rischio di confusione

122 La valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei segni ed i loro prodotti o servizi. Infatti, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).

123 Secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore e, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).

124 Nel caso di specie, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore 1 deve riferirsi suo carattere distintivo intrinseco. Infatti, come spiegato sopra, qualsiasi rivendicazione di un carattere distintivo accresciuto da parte dell'opponente è stata presentata oltre i limiti (vedasi, in tal senso, quanto ravvisato ai punti 19-23).

125 Chiarito quanto sopra, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore 1 è da considerarsi normale (19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 120).

126 Tenuto conto del normale grado di distintività intrinseca del marchio anteriore, la somiglianza in misure differenti tra tutti i prodotti oggetto di ricorso, eccetto *pantofole*, e il grado inferiore alla media di somiglianza visiva e concettuale tra i segni, così come il loro grado medio di somiglianza fonetica e il livello normale di attenzione prestato dal grande pubblico, la Commissione decide di confermare la conclusione nella decisione

impugnata che, nel caso di specie, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

127 In effetti, le differenze tra i segni riguardano elementi posti in posizione secondaria e / o aventi un ruolo subordinato e di minor impatto distintivo rispetto all'elemento verbale comune "CAPRI", il quale è dominante nel marchio anteriore 1 ed è co-dominante nel segno contestato assieme all'elemento numerico "100%", il quale, tuttavia, ricopre un ruolo subordinato rispetto al primo. Dunque, le differenze e, in particolare, l'aggiunta nel segno contestato di una componente registrata autonomamente come MUE non sono elementi sufficienti, data la loro posizione e limitato, o addirittura assente, carattere distintivo, a creare una distanza sufficiente tra i marchi in conflitto.

128 Quindi, alla vista dell'inclusione nel segno contestato dell'elemento distintivo e dominante del marchio anteriore 1, sussiste, in particolare, il rischio che questi consumatori associno erroneamente l'origine commerciale dei prodotti simili, anche di quelli simili in un grado inferiore alla media. Tale rischio di associazione conduce dunque all'applicazione del motivo di rifiuto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

129 Nel settore commerciale designato dai marchi in conflitto è, infatti, frequente che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi(no) marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento distintivo comune, per distinguere differenti linee di prodotti (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51).

130 La Commissione ha tenuto conto che, nel settore dell'abbigliamento, l'aspetto visuale dei marchi ricopre un ruolo particolarmente importante e che, quindi, il pubblico noterà le differenze grafiche tra i segni (06/10/2004, T-117/03, NL, EU:T:2004:293, § 49; 07/05/2009, T-414/05, LA Kings, EU:T:2009:145, § 69; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 78). Tuttavia, la Commissione ritiene che l'aspetto fonetico non sia assolutamente irrilevante, giacché il pubblico, il quale conserva un ricordo imperfetto dei marchi, potrebbe essere propenso a scegliere un certo articolo a seguito di un annuncio alla radio o di un consiglio (04/06/2013, T-514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 74).

131 Quanto a quella parte di prodotti oggetto del ricorso, *pantofole*, che sono stati considerate dissimili rispetto ai prodotti protetti dal marchio anteriore 1, si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative (22/01/2009, T-316/07, easyhotel, EU:T:2009:14, § 42).

132 Pertanto, l'opposizione, ai sensi di quest'articolo e basata sul marchio anteriore 1 deve essere respinta per i suddetti prodotti.

Conclusione

133 Il ricorso è accolto in parte e la decisione impugnata deve essere annullata nella misura in cui la Divisione di Opposizione ha accolto l'opposizione rispetto ai seguenti prodotti oggetto di ricorso:

Classe 25: *Pantofole*.

134 Il ricorso è respinto per il resto.

Spese

135 Conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, se le parti soccombono rispettivamente su una o più statuizioni, le Commissioni di ricorso decidono una ripartizione differente delle spese. Poiché il ricorso è accolto parzialmente, si ordina che ciascuna parte sopporti le proprie spese nel procedimento di ricorso.

136 Per quanto riguarda le spese del procedimento di opposizione, è opportuno che, per le stesse ragioni, ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. **La decisione impugnata è annullata nella misura in cui la opposizione è stata accolta per i seguenti prodotti:**

   Classe 25: *Pantofole.*

2. **Il ricorso è respinto per il resto.**

3. **Le parti sostengono le proprie spese nei procedimenti di opposizione e di ricorso.**

Firmato	Firmato	Firmato
N. Korjus	J. Jiménez Llorente	A. Kralik

Cancelliere:

Firmato

p.o. L. Benítez