



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

DIPARTIMENTO OPERAZIONI – SERVIZIO DISEGNI E MODELLI

**DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 07/12/2011**

**NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO**

NUMERO DEL FASCICOLO
DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO

ICD 000008383
000252036-0004
Italiano

RICHIEDENTE

BURBERRY LIMITED
HORSEFERRY HOUSE, HORSEFERRY ROAD
LONDON SW1P 2AW
REGNO UNITO

RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE

STUDIO LEGALE SIB
CORSO DEI TINTORI 25
50122 FIRENZE
ITALIA

TITOLARE

MISS ACCESSORI S.R.L.
VIA VENEZIA 9/101
59013 MONTEMURLO (PRATO)
ITALIA

RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE

STUDIO LEGALE CALZOLAI
ALVARO BELLI
VIALE DELLA REPUBBLICA, 298
59100 PRATO
ITALIA

La divisione Annullamento

composta da Natalie Pasinato (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Gianluigi Mannucci (membro) ha adottato in data 07/12/2011 la seguente decisione:

- 1. Il modello comunitario registrato n. 000252036-0004 è dichiarato nullo.**
- 2. La titolare supporterà l'onere delle spese sostenute dalla richiedente.**

I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI

- (1) Il disegno o modello comunitario n. 000252036-0004 (in prosieguo: il "DMC contestato") è stato registrato in nome della titolare con data di deposito del 10 novembre 2004. Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine "sciarpe" e l'oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_005/000252036_0004.htm:



- (2) In data 8 marzo 2011, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la "domanda"), con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante versamento sul conto dell'UAMI.
- (3) Avvalendosi del modulo dell'Ufficio, la richiedente ha indicato la seguente causa di nullità: "il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC¹" e "altre, in conformità dell'art. 25, par. 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC".

¹ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

- (4) Nella motivazione della domanda, la richiedente fa riferimento ai propri marchi, tra i quali un noto marchio figurativo “costituito da una peculiare combinazione di linee (di colore nero e rosso) che, intersecate tra loro su fondo beige, formano maglie quadrilatere che racchiudono finestre di colore beige più chiaro e bianco. Il marchio in questione [...] è conosciuto in tutto il mondo come “Burberry Check” e rappresenta, da oltre mezzo secolo, il simbolo dell’intera produzione della Burberry, al punto da identificare non solo gli articoli appartenenti al tradizionale “*core business*” dell’esponente quali impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento [...]” ma anche altri tipi di prodotti. La richiedente afferma inoltre che esiste un’indubbia somiglianza tra il proprio marchio ed il DMC contestato e quindi esiste un rischio di confusione.
- (5) A titolo di prova, la richiedente acclude, fra le altre cose, copia del proprio marchio comunitario figurativo n. 377 580 (in prosieguo: D1):



- (6) La titolare ribatte che gli argomenti della richiedente sono infondati e che “l’impressione generale che il consumatore riceve dall’esame delle sciarpe di Miss Accessori è molto diversa rispetto ai capi firmati Burberry, non ravvisandosi nei primi nessuna, ancorché parziale, imitazione che possa dar luogo a confusione con il segno distintivo protetto”.
- (7) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo.

II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

A. Sull’ammissibilità

- (8) L’indicazione delle cause di nullità nel modulo dell’Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi

dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC². Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l'allegato contiene un'indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile.

B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore

- (9) D1 è un marchio comunitario pubblicato nel Bollettino dei Marchi Comunitari per la prima volta il 13 luglio 1998. Pertanto, la pubblicazione è prova sufficiente che D1 è stato divulgato ai sensi dell'articolo 7(1) RDC.

B.2 Segno distintivo

- (10) Ai sensi dell'articolo 25(1)(e) RDC, un DMC può essere dichiarato nullo “se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso”.
- (11) Ai sensi dell'articolo 4 RMC³ “possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. “
- (12) Pertanto, se un segno è registrato come marchio comunitario ed il marchio è in vigore, si presume che si tratti di un “segno distintivo” ai sensi dell'articolo 25(1)(e) RDC.

B.3 Diritto di vietarne l'uso

- (13) Ai sensi dell'articolo 9(1)(b) RMC, il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di vietare ai terzi di usare “un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio.”
- (14) Di conseguenza il titolare del marchio comunitario ha il diritto di vietare l'uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o

² Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.

³ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario

similari al marchio registrato per prodotti o servizi identici o simili, se questo segno può dare luogo ad un rischio di confusione nella mente del pubblico.

B.4 Il segno usato nel disegno o modello comunitario

- (15) Si ritiene che il DMC usi un segno che è identico o simile al segno utilizzato in un marchio anteriore, se le seguenti due condizioni sono soddisfatte: (1) Il DMC contiene caratteristiche che sono percepite come un segno. (2) Questo segno è identico o simile al segno contenuto nel marchio. Un elemento di un DMC non può essere percepito come un segno se tale segno è privo di carattere distintivo.
- (16) Nel presente caso il DMC riproduce alcuni elementi presenti nel marchio anteriore e si avvale di altri elementi assenti nel marchio anteriore. La presenza nel DMC di elementi aggiuntivi quali un numero maggiore di linee sia orizzontali che verticali e l'uso di una tonalità di beige diversa, non impedisce che questo elemento venga percepito come un segno; pertanto, il segno non è privo di carattere distintivo.

B.5 Identità o somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi

- (17) Nel presente caso bisogna analizzare in dettaglio se gli elementi omessi o aggiunti sono d'importanza secondaria o meno. Occorre pertanto procedere ad un confronto tra i due segni:



(MC anteriore)



(DMC contestato)

- (18) Come si può rilevare, i segni presentano le seguenti caratteristiche comuni:
- sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore usano il nero, il bianco, due tonalità di beige ed il rosso;
 - sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore presentano linee verticali ed orizzontali che formano a loro volta piccoli quadrati all'intersecarsi delle linee;

- sia nel DMC contestato che nel marchio comunitario anteriore i colori all'interno dei quadrati formati dall'intersecarsi delle linee sono più chiari;
- sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore utilizzano le linee orizzontali e verticali di colore rosso per creare dei quadrilateri più grandi.

(19) D'altro canto, i segni a confronto presentano le seguenti differenze:

- nel DMC le linee nere sono 4 e formano 9 quadretti dal colore più chiaro, mentre nel marchio comunitario anteriore le linee sono 3, formando così 4 quadretti dal colore più chiaro;
- nel DMC le linee rosse sono più grosse e formano dei rettangoli, mentre nel marchio comunitario le linee rosse sono più sottili e formano dei quadrati;
- il DMC è rappresentato in una combinazione di cinque colori, ovvero il nero, il rosso, il bianco, il beige ed il marrone rossiccio; il marchio comunitario combina cinque colori, cioè il nero, il rosso, il bianco, il beige chiaro ed il marrone o un beige tendente verso il marrone.

(20) I segni non sono identici, ma sono comunque molto simili da un punto di vista visivo e concettuale. Infatti, entrambi i segni rappresentano un tessuto, in cui la maggiore differenza è rappresentata dall'uso di una tonalità di marrone rossiccio nel DMC contestato e di un colore beige tendente al marrone, o del colore marrone, nel marchio comunitario. Un'altra differenza è rappresentata dalle linee verticali ed orizzontali, che sono più numerose nel DMC contestato.

(21) Il DMC è registrato per "sciarpe". Il marchio comunitario anteriore è stato registrato per "cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria" nella classe 18 della classificazione internazionale di Nizza, per "tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli" nella classe 24 della classificazione internazionale di Nizza e per "articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" nella classe 25 della classificazione internazionale di Nizza. Si può quindi concludere che i prodotti per i quali viene utilizzato il segno contenuto nel DMC sono inclusi nei prodotti di almeno una delle classi per le quali è registrato il marchio comunitario anteriore, ovvero gli articoli di abbigliamento nella classe 25.

(22) In considerazione di quanto sopra, si può concludere che il DMC è molto simile al marchio comunitario anteriore e i prodotti per i quali il DMC viene usato sono identici a quelli per cui è registrato il marchio comunitario anteriore. Ciò significa che il rischio di confusione è elevato, dato che, come risulta da giurisprudenza consolidata, applicabile a tutti i segni distintivi, il consumatore solo raramente ha la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i segni e conserva nella

memoria soltanto un'immagine imperfetta dei medesimi (v. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punto 26). Inoltre, l'omissione di alcuni elementi di un segno distintivo, usato anche in un disegno o modello successivo, o l'aggiunta di un elemento al segno distintivo, non aiuterà necessariamente il pubblico pertinente a rendersi conto di queste modifiche apportate al segno in questione. Al contrario, il pubblico pertinente potrebbe ritenere che nel disegno o modello successivo il segno distintivo sia usato così come lo ha serbato in memoria.

- (23) Infine, l'uso del segno contenuto nel DMC è un uso commerciale, dato che lo scopo della registrazione di un disegno è il suo uso sul mercato.

C. Conclusione

- (24) Il modello comunitario contestato dev'essere dichiarato nullo in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Non è necessario, pertanto, analizzare gli altri motivi di nullità indicati dalla richiedente, ovvero la mancanza di novità e di carattere individuale, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

III. SPESE

- (25) Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell'articolo 79, paragrafo 1 REDC, la titolare deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla richiedente.
- (26) Le spese del procedimento che la titolare deve versare alla richiedente, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 6 e paragrafo 7, (f)(i) REDC sono fissate a € 350, corrispondenti alla tassa per la nullità, e a € 400 per le spese di rappresentanza, per un totale di € 750

IV. DIRITTO DI RICORSO

- (27) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).

LA DIVISIONE ANNULLAMENTO

Natalie Pasinato

Martin Schlötelburg

Gianluigi Mannucci

