



**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](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, RDC<sup>1</sup>" e "altre, in conformità dell'art. 25, par. 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC".

---

<sup>1</sup> 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, REDC<sup>2</sup>. 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 RMC<sup>3</sup> “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

---

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 "scarpe". 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**

