Alfredo’s Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro “Il Vero Alfredo” Opposizione del 29-01-2019

Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentato da **Lexico S.r.l**., Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L’Originale Alfredo
All’Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia
(richiedente), rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 1 914 111 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,*

riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell'Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 nonche' registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto

di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE(nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul quale, inter alia, si basa l’opposizione.

In data 28/12/2011 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di consequenza, l’opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di

marchio dell’Unione europea n. 3 108 289 e
n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore
n. 1 292 986 dell’opponente.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

Dopo l’adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151, i prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

marchio UE n. 3 108 289

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.*

Classe 30: *Tapioca, sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 33: *Bevande alcoliche.*

marchio UE n. 6 779 151

Classe 30: *Tapioca, sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse*

(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 35: *Servizi*
di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42: *Servizi*
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

In
seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l'08/11/2012 ed accettata
dall'Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne,*
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30: *Riso,*
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35: *Pubblicità;*
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse
e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali
anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per

pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

Successivamente, la richiedente ha richiesto un'altra limitazione che, tuttavia, non era stata espressa in maniera chiara: l'Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza di risposta al riguardo da parte della richiedente, l'Ufficio mantiene la lista sopra.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Inoltre, al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e' necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i *servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione

di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all'altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l'uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 29

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall'altro.

I rimanenti prodotti contestati, *frutta e ortaggi congelati,* sono compresi nell'ampia categoría di *frutta e ortaggi conservati* nella classe 30 coperti dal marchio UE n. 3 108 289 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 30

Tapioca, sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall'altro (nonostante che nel segno contestato *sago* è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* sono tutti prodotti alimentari.

I

servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell'opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti.
Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* nella classe 30 presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di *rivendita di prodotti alimentari* nella classe 35 dell'opponente.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35 coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall'altro.

I *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero* sono da ritenersi compresi nell' ampia categoria di *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et

al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: pollame e selvaggina* nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori *pollame e selvaggina* nella classe 29 dell'opponente, rivendicati all'interno del marchio UE anteriore No 3 108 289. Allo stesso modo, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio* presentano un basso grado di somiglianza con il *ghiaccio* nella classe 30 dell'opponente, rivendicato, inter alia, all'interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

Per quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card*, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza

tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35 coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente.

**Servizi
contestati in classe 43**

Considerato
quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all'elenco dei servizi anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(*servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione)*, i *servizi di ristorazione* contestati nella classe 43 si sovrappongono
con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I
rimanenti servizi contestati in classe 43, *alloggi temporani*, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori
e pubblico di riferimento.

**b) Pubblico di riferimento – grado di
attenzione**

Si ritiene che il consumatore
medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili
(in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come
ad esempio i servizi di *pubblicita* e *gestione di affari commerciali* in classe 35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella

classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c) I segni

(marchio UE n. 3 108 289)

(marchio UE n. 6 779 151)

(marchio italiano n. 1 292 9869)

Marchi anteriori Segno impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea, per quanto riguarda i marchi anteriori UE, e l'Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune, 'ALFREDO' verra' percipito come un prenome maschile (di origine italiano, spagnolo, portogese) in tutta l'Unione europea. Nel presente caso, tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno

contestato è un marchio figurativo, composto dall'elemento verbale 'IL VERO ALFREDO' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall'elemento verbale 'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' riprodotto in stampatello nero in dimensioni
assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d'alloro, simbolo trionfale utilizzato nell'impero romano, riprodotto in
color giallo/oro.

L'elemento
'ALFREDO' sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo estremamente raro, non e' molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,
elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è considerato normalmente distintivo. L'espressione consistente nei termini italiani 'IL VERO ALFREDO' sara' intesa come un riferimento al 'reale' prodotto
o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo', o alla reale origine del prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue 'imitazioni' la cui qualita', o un'altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio 'vero e prioprio', è intesa come inferiore. E', dunque, il termine 'ALFREDO' l'elemento
verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l'articolo maschile 'IL' e l'aggettivo 'VERO') all'interno dell'espressione 'IL VERO ALFREDO'). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti, ossia Roma e/o l'Italia; percio', essi hanno un grado di distintivita' minima (se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).

L' espressione
'IMPERATORE DELLE FETTUCINE' se percipita, considerando le sue ridotte dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva) all'altissima
qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una parte dei prodotti e servizi in questione.

Inoltre, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e 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).

Considerando quanto sopra, è fuor

di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’
– della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un
punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale
espressione in generale e piu’ in particulare il termine ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul
consumatore.

I tre marchi
figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

– per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli
neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima
riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

– per quanto riguarda il marchio
UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’
riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti
a mano ed in color oro, posizionati sopra
la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole;

– per quanto riguarda il marchio
italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in
caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine
‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato
riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di
piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che i consumatori
tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un
segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata
dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio

UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà
compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia, come alquanto allusiva al luogo fisico
dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi
chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’. Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività
nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine ‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo, nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola ‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto limitato, perche’ essa e’ indicativa
della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi verbali (‘Alfredo’ e
‘alla Scrofa’).

Infine,
con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno
di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e ‘The
Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di
riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano
cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi
dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo
di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

Gli elementi figurativi di tutti
i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice
quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono
da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’)

perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante
l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno
un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’
l’impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni
coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior
impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono, tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e
d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di
distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

Pertanto, i segni sono
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine
‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o ‘1907’,
nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’,
‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano
pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha
riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima
parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre
le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i
segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile 'ALFREDO' (l'elemento di maggior impatto e di maggior distintivita' in tutti i segni a confronto) nonche' – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio' dovuto alle locuzioni 'alla Scrofa Roma', 'The Original of Rome' e agli elementi figurativi del Colosseo, dela cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti (associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell'anno 1907, e dell''imperatore delle fettuccine') sono dotati di un minor grado di distintivita' o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della somiglianza concettuale fra i segni rispetto all'elemento comune 'ALFREDO'.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in

considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate.

I prodotti e servizi in
questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in
parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente
decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di
attenzione sara' medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui grado
di attenzione variera' tra medio ed
alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale,
considerando che condividono il loro primo elemento piu' distintivo e di
maggior impatto sul consumatore, 'ALFREDO' che il pubblico assocera' ad un
prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli
altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all'interno dei segni.
Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del
fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto
diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli
stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad
affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).

E' poi altamente possibile
che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una
variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo
di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per
alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d'Opposizione
ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti

a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per
vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine ‘ALFREDO’.

Considerato quanto
precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione
dei marchi dell’Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151
e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della
presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il segno
contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati, anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI	Edith Elisabeth VAN DEN EEDE	Francesca CANGERI SERRANO

Ai

sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.