MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020

L'OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/01/2021

ING. CLAUDIO BALDI S.R.L. P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona) ITALIA

Fascicolo nº:	**018313098**
Vostro riferimento:	**MON/20209/PS**
Marchio:	**L'OLIVA LECCINO**
Tipo de marchio:	**Marchio figurativo**
Nome del richiedente:	**MONINI S.P.A. Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I-Spoleto (PG) IT**

In data **16/10/**2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il seguente significato: oliva leccino.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere lettera b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018313098 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

MAMA BURGER contro MAMMA Milano – Opposizione del 26-04-2021

La Classe di riferimento è la 43 servizi di ristorazione. Il marchio anteriore è MAMA BURGER, il marchio impugnato è MAMMA MILANO "Quality Burger & Pizza".

"Quality Burger & Pizza" sono elementi descrittivi dei servizi di ristorazione e Milano è descrittivo del luogo dove i servizi di ristorazione vengono forniti.

La parte denominativa ha un impatto superiore rispetto alla parte figurativa. La parte denominativa del marchio anteriore MAMA, è altresì distintivo, di sicuro rispetto alle restanti parole del marchio impugnato, ma simile e facilmente confondibile con MAMMA. Ne consegue che il pubblico di riferimento del marchio impugnato possa esser tratto in confusione.

OPPOSIZIONE N. B 3 094 344

Pisani 14 S.r.l., Via San Marco, 1, 20121 Milano, Italia (opponente), rappresentata da **Studio Legale Bird & Bird**, Via Borgogna, 8, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Black Agency S.r.l. Unipersonale, C.so Indipendenza, 20, 20129 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.**, Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/04/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 094 344 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 070 718 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 12/09/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 070 718 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 330 499, (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 330 499.

a) I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 43: *Ristorazione (alimentazione)*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

I *servizi di ristorazione* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi, trattandosi di sinonimi).

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, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

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 marchio anteriore è un marchio figurativo formato innanzitutto dalla dicitura "MAMA BURGER" riprodotta in caratteri bianchi di fantasia posti su uno sfondo nero costituito da una striscia orizzontale. Al di sopra di questi elementi si trova la raffigurazione stilizzata di una testa umana avente in particolare i capelli neri e crespi, le labbra piuttosto spesse e due orecchini.

Anche il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dal termine "MAMMA" riprodotto in caratteri neri. Le lettere "MM" risultano essere attaccate l'una all'altra in una forma grafica che nella linea verticale che le unisce viene a formare la raffigurazione stilizzata di una forchetta. Al di sotto di questo elemento si trova, compresa tra due linee orizzontali, la parola "MILANO" riprodotta in lettere maiuscole più piccole e, in caratteri ancora più piccoli, al di sotto di "MILANO" si trova la dicitura "Quality Burger & Pizza".

Mentre il marchio anteriore non presenta alcun elemento che sia dominante, nel caso del marchio impugnato il termine "MAMMA" sovrasta i restanti elementi, particolare in ragione della sua dimensione. Nel marchio impugnato è quindi "MAMMA" l'elemento dominante da un punto di vista visivo.

Si rammenta che 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.

Tutti gli elementi verbali dei marchi presentano un chiaro contenuto semantico in lingua inglese.

Mentre i termini "MAMA" e "MAMMA" sono equivalenti, come peraltro riportato anche dalla definizione di cui al Dizionario Oxford della lingua inglese, nella sua edizione online, e sono identici all'italiano "mamma", nel senso affettuoso e familiare di madre, il termine "burger" è l'equivalente di "hamburger", ed esso sarà riconosciuto anche nell'espressione "Quality Burger & Pizza" del marchio impugnato, che è traducibile in italiano, e così sarà intesa, come "Hamburger e pizza di qualità". Per quanto riguarda poi l'elemento "MILANO" del marchio impugnato, esso sarà inteso come il nome della città italiana, il cui equivalente in inglese è peraltro assai simile, ovvero "Milan".

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la

comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua inglese.

Per questa parte del pubblico di riferimento gli elementi “BURGER” del marchio anteriore e “MILANO”, “Quality Burger & Pizza” del marchio impugnato sono da intendersi come descrittivi di caratteristiche dei servizi coperti dai marchi in disputa, dato che possono indicare, ad esempio, l’oggetto dei servizi (“BURGER”, “Quality Burger & Pizza”) o il luogo in cui essi vengono forniti (“MILANO”). Questi elementi sono quindi da considerarsi non-distintivi. Ciò vale anche per quanto riguarda la rappresentazione della forchetta nel segno impugnato, la quale chiaramente fa riferimento ai servizi di ristorazione, ed è quindi da considerarsi un elemento non-distintivo.

Per quanto riguarda l’elemento figurativo del marchio anteriore, esso è invece normalmente distintivo, dato che non presenta relazione alcuna con i servizi nella Classe 43. Infine, contrariamente a quanto rivendicato dalla richiedente nelle proprie osservazioni del 18/12/2020, per quanto riguarda gli elementi verbali “MAMA” e “MAMMA”, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti di elementi normalmente distintivi dato che tra di essi e i servizi nella classe 43 non sussiste alcun collegamento diretto. Si nota peraltro che nello specifico per quanto riguarda la relazione tra il termine “MAMA/MAMMA” e i servizi nella classe 43 la richiedente non ha fornito argomentazioni al riguardo

La richiedente si è infatti limitata a sostenere che i suddetti due elementi possiedono un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono i termini “MAMA” o “MAMMA” e ciò varrebbe anche per l’elemento “BURGER”. A sostegno della propria tesi la richiedente richiama vari marchi registrati in Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna.

La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti “MAMA” o “MAMMA” e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

Per quanto riguarda la natura di entrambi segni, è importante rammentare che 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).

Inoltre, si deve tener conto del fatto che 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.

Visivamente, i segni coincidono in alcuni dei tratti delle lettere "MAMA" e "MAM(M)A", le quali formano un elemento distintivo in entrambi segni e l'elemento dominante nel marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella doppia "M" nel caso del marchio impugnato, nel termine non-distintivo "BURGER" del marchio anteriore, negli elementi figurativi del marchio anteriore, inclusa la linea orizzontale che sarà percepita come avente una mera funzione decorativa, al pari delle due linee che stanno ai lati di "MILANO" nel segno impugnato e nei restanti elementi del marchio impugnato i quali sono tuttavia sia non-distintivi che secondari, ad eccezione della raffigurazione della forchetta, che fa parte dell'elemento dominante, ossia il termine "MAMMA", pur trattandosi di un elemento non-distintivo.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MAMA" e "MAMMA", presenti in modo identico in entrambi i segni, considerando che il suono della doppia "M" passerà inosservato in lingua inglese.

La pronuncia differisce nel suono dei restanti elementi dei segni, ovvero "BURGER", "MILANO" e "Quality Burger & Pizza", i quali sono non distintivi e nel caso di "MILANO" e "Quality Burger & Pizza" pure secondari.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente quantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile per quanto riguarda l'unico loro elemento verbale normalmente distintivo, ovvero "MAMA" e "MAMMA", i segni sono concettualmente quantomeno simili in media misura.

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 del marchio anteriore

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 il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non

distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I servizi nella classe 43 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per i suddetti servizi.

La somiglianza fonetica e concettuale tra i segni è quantomeno di livello medio, mentre da un punto di vista visivo i segni sono simili in basso grado. È importante notare come essi coincidano nell'unico elemento verbale distintivo che li contraddistingue, ossia "MAMA" e "MAMMA". Di fatto tutti i restanti elementi dei segni svolgono un ruolo assai meno rilevante perché si tratta di elementi non-distintivi, secondari, o comunque, è il caso degli elementi figurativi aventi un impatto minore sul consumatore rispetto all'elemento denominativo per tutte le ragioni esplicitiate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione. I consumatori focalizzeranno la loro attenzione sui termini "MAMA" e "MAMMA" anche perché sono in entrambi i casi i primi elementi di fronte ai quali si troveranno.

Come poc'anzi rammentato, i servizi sono stati riscontrati essere identici. Tale circostanza è cruciale se si considera che 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).

Si deve poi tenere 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).

È lecito attendersi che il pubblico di riferimento tenderà a riferirsi primariamente al segno impugnato per mezzo dell'elemento denominativo dominante "MAMMA", il quale presenta una forte somiglianza, che diventa identità fonetica e concettuale, con l'unico elemento verbale normalmente distintivo del marchio anteriore "MAMA".

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che sussista un rischio di confusione in particolare, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. 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.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, 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

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.

Il consumatore che si approcciasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l'organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche "emissioni zero" cioè il non rilascio di gas nell'atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 18/01/2021

In data 21/09/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi prestati/resi (Organizzazione di fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell'atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura "ZEROEMISSION" congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 300 605è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

Antonino TIZZANO

SAPORI contro SAPORI IN FORMA Quinta Commissione di ricorso del 17 marzo 2021

SAPORI è il marchio anteriore, marchio figurativo in classe 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele. SAPORI IN FORMA è il marchio impugnato.

La Divisione di Opposizione prende come riferimento sa studiare il termine SAPORI, presente in entrambi i marchi, stessa classe ed esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento per cui la domanda del marchio impugnato viene rifiutata.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso

del 17 marzo 2021

Nel procedimento R 1942/2020-5

SAPORI IN FORMA S.r.l.
Via dell'Industria 24 40050 Argelato (BO) Italia — Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Ufficio Internazionale Brevetti Inip, Via Mazzini 125, Scala A, 40137 Bologna, Italia

contro

COLUSSI S.p.A.
Via Giovanni Spadolini, 5 20141 Milano Italia — Opponente / Convenuta

rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 094 149 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 066 777)

LA Quinta COMMISSIONE DI RICORSO

composta da S. Rizzo in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1. Con domanda depositata in data 17 maggio 2019, Sapori In Forma S.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Paste alimentari; farine per uso alimentare; pasticceria; confetteria; preparati alimentari a base di farine;

Classe 35 – Vendite online, al dettaglio ed all'ingrosso di paste alimentari, pasticceria e preparati alimentar a base di farine.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Bianco, marrone, giallo chiaro, giallo ocra, verde e rosso.

- La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 4 luglio 2019.
- In data 10 settembre 2019, Colussi S.p.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti e servizi summenzionati.

- L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L’opponente basava l’opposizione sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 3 831 955

depositato il 12 maggio 2004 e registrato il 29 agosto 2005 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per lievitare; sale, mostarda, pepe, aceto, salse, spezie, ghiaccio.

- Con decisione resa e notificata il 19 agosto 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e, pertanto, rifiutava la comanda di marchio per tutti i prodotti e servizi in contestazione, in quanto ravvisava che i marchi in conflitto erano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
- La divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese che percepirà l’elemento “SAPORI” come privo di significato e, pertanto, mediamente distintivo.
- I prodotti e servizi contestati sono identici o simili in vario grado ai prodotti dell’opponente.
- Il pubblico rilevante presterà un grado di attenzione che varia da inferiore alla media a superiore alla media.
- Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
- I marchi sono simili in grado medio a livello visivo e almeno in grado medio sotto il profilo fonetico, grazie al fatto che l’unico elemento verbale del marchio anteriore è riprodotto all’inizio del marchio impugnato ove svolge un ruolo distintivo indipendente. I marchi non sono concettualmente simili.
- Applicando il principio di interdipendenza, si ritiene che il grado di somiglianza tra i segni sia sufficiente a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei prodotti e servizi. Sussiste pertanto un rischio di confusione, anche per quei servizi che sono stati ritenuti simili in basso grado.
- Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese.
- In data 6 ottobre 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento.
- Lo stesso 6 ottobre 2020, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso confermava ricevimento del ricorso e ricordava alla richiedente che la memoria scritta contenente i motivi del ricorso doveva essere presentata entro un termine improrogabile di quattro mesi dalla notifica della decisione impugnata.
- L’Ufficio non riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso.
- In data 5 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non essendo stata depositata la memoria con i motivi di ricorso di cui all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, il

ricorso poteva essere dichiarato inammissibile. Nella stessa comunicazione, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso invitava la richiedente presentare osservazioni ed eventuali prove a sostegno entro un mese dalla data di ricevimento della notifica di irregolarità.
- In data 8 febbraio 2021, la richiedente inviava una comunicazione con la seguente domanda rivolta all'Ufficio: "per favore non avete ricevuto quanto inviato in data 1 febbraio?"
- In data 16 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso confermava alla richiedente che nessun documento era stato ricevuto l1 febbraio 2021. La richiedente non reagiva a quest'ultima comunicazione.
- In data 10 marzo 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non avendo presentato osservazioni in risposta alla comunicazione di irregolarità del 5 febbraio 2021, il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla Commissione affinché quest'ultima potesse decidere sull'ammissibilità del ricorso.

Motivazione

1. Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
2. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, RMUE, la memoria contenente i motivi de ricorso dev'essere depositata entro i quattro mesi che seguono la notifica della decisione impugnata.
3. La decisione in questione è stata notificata il 19 agosto 2020. Il termine per presentare la memoria scadeva, quindi, il 19 dicembre 2020.
4. La richiedente non ha depositato la memoria entro detta scadenza. Invitata a fornire spiegazioni sul mancato rispetto del termine, la richiedente si è limitata a chiedere conferma alla Cancelleria delle Commissioni di Ricorso circa la presunta presentazione di non meglio precisati documenti in data 1 febbraio 2021. Ricevuta conferma della mancata ricezione di detti documenti da parte della Cancelleria delle Commissioni di Ricorso, la richiedente è rimasta silente.
5. Poiché non è stato rispettato il termine assegnato alla presentazione della memoria, il ricorso non è conforme all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE e dev'essere, pertanto, dichiarato irricevibile a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), RDMUE.

Spese

1. Non essendo stata depositata la memoria a sostegno del ricorso, la parte convenuta non ha avuto necessità di svolgere attività difensiva, ragione per la quale la Commissione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109, paragrafo 5, RMUE, non si pronuncia sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Firmato S. Rizzo
Cancelliere: Firmato p.o. N. Granado Carpent

Riforma BREVETTI e MODELLI – Italia Oggi del 01-05-2021

ma per brevetti e mo
cile difenderli e conoscerli. Aiuti mirat

Tra i punti fermi del programma del MISE per proteggere e incentivare la proprietà intellettuale, ci sono aiuti e sostegni alle pmi, un sistema digitale che faciliti il deposito di brevetti e modelli, lotta alla contraffazione e il Brevetto Unitario.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “CONSULENTE DEL DEBITO”

Il 22 ARILE 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a TREVISO il marchio nazionale “**CONSULENTE DEL DEBITO**

Il marchio è utilizzato nelle classi 35, 36, 41, la società si occupa di

consulenza e assistenza circa situazioni finanziarie e debitorie.

CR

Provenienza geografica – Tuscany contro It’s Tuscany – Divisione di Opposizione del 27-04-2021

Il marchio anteriore è il marchio figurativo “Tuscany la bellezza della carta”, il marchio impugnato è il marchio “It’s Tuscany”

Entrambi figurativi, entrambi in classe 16 prodotti in carta ed entrambi contengono il termine Tuscany. Per stabilire il carattere distintivo del termine Tuscany bisogna valutare se il termine geografico presenti un nesso con i prodotti e servizi o si possa ragionevolmente presumere che il termine designi l’origine geografica dei prodotti e servizi. Nel nostro caso la Toscana non è percepita dal pubblico di riferimento come terra legata alla carta per cui il carattere Tuscany è normalmente distintivo.

Gli altri elementi dell’uno e dell’altro marchio sono o slogan o elementi grafici non distintivi.

L’opposizione è accolta e il marchio impugnato è respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 058 580

Cartiere Carrara S.p.A., Viale S. Lavagnini, 41, 50129, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi S.p.A.**, Viale Don Minzoni, 41, 50129, **Firenze,** Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

MPL Italia SRL e Sesamo SRL, Via del Cesto 81, 50063, Figline e Incisa Valdarno, Italia (richiedenti).

Il 27/04/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 058 580 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotticontestati:

Classe 16: Tutti i prodotti in questa classe, ad eccezione di *cartoleria e materiale di insegnamento; materiali e mezzi di produzione artistica; carta pergamena; rotoli per registratori di cassa; stuoie per monete.*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 878 931 è respinta per tutti i prodottisuindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 878 931 per il marchio figurativo , ovvero contro tutti i prodotti nella classe 16. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302017000009191 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione al marchio italiano dell’opponente n. 302017000009191.

a) I prodotti

Nell’atto di opposizione la parte opponente ha indicato il titolo della classe 16 come prodotti sui quali basare l’opposizione. Tuttavia, in base ai certificati presentati dall’opponente e alle prove online a cui ha fatto riferimento, la protezione del marchio anteriore è limitata a dei prodotti specifici come di seguito riportati e che saranno quelli presi in considerazione nella comparazione.

I prodottisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 16: *Carta igienica; biancheria da tavola di carta; fazzoletti di carta; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; set da tavola in carta; asciugamani di carta; lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e*

materiali riciclati; sacchetti igienici di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; veline di pura cellulosa; bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati carta semilavorata; tovagliette in carta; asciugamani in carta; tovagliette di carta; carta da cucina; salviettine di carta; rotoli da cucina [carta]; centrotavola decorativi di carta; sacchetti dell'immondizia in carta; coprisedile di carta per wc; decorazioni da tavola di carta.

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 16: *Cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; asciugamani di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani di carta per le mani; asciugamani in carta; batuffoli struccanti in carta; bandiere di carta; bavaglini di carta; bavaglini in carta per neonati; biancheria da tavola di carta; carta assorbente; carta copri lettini per visite mediche; carta igienica; carta igienica in rotoli; carta per armadi [profumato o meno]; carta per la confezione di alimenti; carta per ripiani; carta per tovaglioli; carta pergamena; carta profumata per rivestire cassetti; carta velina; cartelli in carta; cartelli in carta o in cartone; centrini di carta; centrotavola decorativi di carta; coprisedile di carta per wc; sacchetti per la cottura a micro-onde; sacchetti di carta per le immondizie [per uso domestico]; sacchetti dell'immondizia in carta; runner da tavola in cellulosa; runner da tavola in carta; rotoli per registratori di cassa; rotoli da cucina [carta]; rivestimenti protettivi di carta per wc; raccogligocce in carta; pettorine con maniche di carta; palette in cartone per lo smaltimento degli escrementi di animali domestici; ombrellini di carta per cocktail; lenzuola in carta per il cambio dei pannolini; lacci di carta; gagliardetti di carta; fogli assorbenti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; filtri per il caffè in carta; filtri dell'acqua in carta; festoni in carta; fazzolettini in carta per uso cosmetico; fazzoletti di carta; decorazioni di cartone per alimenti; decorazioni da tavola di carta; coprivaso di carta; tovagliette segnaposto di carta; tovagliette segnaposto; tovagliette di carta per vassoi dentistici; tovaglie di carta; tessuti grezzi per la toilette; teli per il viso in carta; tappetini assorbenti monouso per l'addestramento d'animali domestici; stuoie per monete; stuoie in carta per le gabbie di animali domestici; strofinacci di carta; striscioni di carta; sottotappetini assorbenti monouso per animali domestici; sottocaraffe di carta; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri in cartone; sottobicchieri di cartone; sottobicchieri in carta; sottobicchieri da cocktail in carta; set da tavola in carta; segnaposto; salviettine di carta; salviette in cellulosa per uso cosmetico; salviette in cellulosa; salviette di carta per il viso; tovagliolini per struccare di carta; tovaglioli di carta usa e getta; tovaglioli di carta per uso domestico; tovaglioli di carta; tovaglioli di carta per pulizia; tovaglioli di cellulosa per uso domestico.*

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 16

I prodotti *decorazioni di produzione artistica; asciugamani di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani di carta per le mani; asciugamani in carta; bavaglini di carta; bavaglini in carta per neonati; biancheria da tavola di carta; carta assorbente, carta igienica; carta igienica in rotoli; centrini di carta; centrotavola decorativi di carta; coprisedile di carta per wc; sacchetti di carta per le immondizie [per uso domestico]; sacchetti dell'immondizia in carta; runner da tavola in cellulosa; runner da tavola in carta; rotoli da cucina [carta]; rivestimenti protettivi di carta per wc; pettorine con maniche di carta; ombrellini di carta per cocktail; fogli assorbenti in carta per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in carta per l'imballaggio di prodotti alimentari; fazzolettini in carta per uso cosmetico; fazzoletti di carta; decorazioni da tavola di carta; coprivaso di carta; tovagliette segnaposto di carta; tovagliette segnaposto; tovagliette di carta per vassoi dentistici; tovaglie di carta; sottocaraffe di carta; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri in cartone; sottobicchieri di cartone; sottobicchieri in carta; sottobicchieri da cocktail in carta; set da tavola in carta; segnaposto; salviettine di carta; salviette in cellulosa per uso cosmetico; salviette in cellulosa; salviette di carta per il viso; tovagliolini per struccare di carta; tovaglioli di carta usa e getta; tovaglioli di carta per uso domestico; tovaglioli di carta; tovaglioli di carta per pulizia; tovaglioli di cellulosa per uso domestico* sono identici ai *carta igienica; biancheria da tavola di carta; fazzoletti di carta; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; set da tavola in carta; asciugamani di carta; sacchetti igienici di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; tovagliette in carta; asciugamani in carta; tovagliette di carta; carta da cucina; salviettine di carta; rotoli da cucina [carta]; centrotavola decorativi di carta; sacchetti dell'immondizia in carta; coprisedile di carta per wc; decorazioni da tavola di carta* dell'opponente o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti *carta copri lettini per visite mediche; raccogligocce in carta; lenzuola in carta per il cambio dei pannolini* sono almeno simili alle *lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico. Inoltre, possono avere una natura, un metodo d'uso e uno scopo simili.

I prodotti *batuffoli struccanti in carta; tessuti grezzi per la toilette; teli per il viso in carta* sono almeno simili *a salviettine di carta* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico. Inoltre, possono avere una natura, un metodo d'uso e uno scopo simili.

I prodotti *carta per la confezione di alimenti; carta per tovaglioli; sacchetti per la cottura a micro-onde; filtri per il caffè in carta; filtri dell'acqua in carta; strofinacci di carta* sono simili alla *carta da cucina* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *carta per armadi [profumato o meno]; carta per ripiani; carta profumata per rivestire cassetti; carta velina* sono simili alla *biancheria da tavola di carta* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *fogli assorbenti in plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari* sono almeno simili in basso grado alla *carta da cucina* poiché possono avere un metodo d'uso e uno scopo simili. Perciò può anche esistere un rapporto di concorrenzialità tra i prodotti *de quo*. Inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *palette in cartone per lo smaltimento degli escrementi di animali domestici; tappetini assorbenti monouso per l'addestramento d'animali domestici; stuoie in carta per le gabbie di animali domestici; sottotappetini assorbenti monouso per animali domestici* sono almeno simili ai *sacchetti igienici di carta* dell'opponente che possono includere anche sacchetti igienici per animali domestici. Essi possono coincide in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale. Inoltre, possono avere una natura e uno scopo simili.

I prodotti contestati *bandiere di carta; cartelli in carta; cartelli in carta o in cartone; festoni in carta; lacci di carta; gagliardetti di carta; striscioni di carta* sono perlomeno altamente simili alle *decorazioni da tavola di carta* dell'opponente (se non identici in quanto sono compresi nell'ampia categoria di, o si sovrappongono con i citati prodotti dell'opponente) poiché possono coincidere in nella loro natura, nel loro scopo e metodo d'uso, oltre che nel pubblico rilevante, canali di distribuzione ed origine commerciale.

I restanti prodotti sono *cartoleria e materiale di insegnamento; materiali e mezzi di produzione artistica; carta pergamena; rotoli per registratori di cassa; stuoie per monete*. Sebbene tali prodotti siano fatti di carta, tale circostanza non è sufficiente per considerali simili ai prodotti dell'opponente poiché differiscono in metodo d'uso, scopo, pubblico rilevante e sono normalmente venduti in diverse sezioni nei punti di vendita. Essi inoltre non sono in competizione né complementari tra loro e sono normalmente manufatti da diverse imprese. Pertanto, si considerano non simili.

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, i prodottiche risultano essere identici o almeno simili sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione di considera medio.

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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).

La parola inglese 'TUSCANY' presente in entrambi i marchi sarà intesa dal pubblico di riferimento come 'TOSCANA', la regione, e quindi come un termine geografico. Al fine di stabilire il carattere distintivo di tale elemento occorre valutare se il termine geografico presenta un nesso con i prodotti e servizi o si può ragionevolmente presumere che il termine designi l'origine geografica dei prodotti e servizi. Inoltre, è necessario stabilire se il termine geografico richiesto designa un luogo attualmente associato con i prodotti o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento o sia ragionevole presumere che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro o se tale nome possa, agli occhi di detto pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi. Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso, il Tribunale ha chiarito che occorre tenere conto dei seguenti fattori (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; T-379/03, Cloppenburg EU:T:2005:373, § 38), in particolare il grado di familiarità con: il termine geografico; le caratteristiche del luogo designato dal termine e la categoria di prodotti o servizi.

Nella presente fattispecie la Toscana non è una regione rinomata o nota per la categoria di prodotti di riferimento e pertanto non sarà associata a tale categoria nella mente del consumatore. Si ritiene dunque che l'elemento comune 'TUSCANY' sia normalmente distintivo.

Entrambi i segni presentano degli elementi figurativi più o meno stilizzati che ricordano degli alberi. In particolare, data la presenza del termine 'TUSCANY' essi saranno associati a dei cipressi, alberi tipici e caratteristici della regione Toscana e, pertanto, ne rafforzeranno il concetto. Tali elementi figurativi non saranno però percepiti come un riferimento ai prodotti in questione, prodotti di carta monouso per la casa, l'igiene personale e l'ambiente, dato che i cipressi non sono alberi da cui si ricava la carta. Si ritiene pertanto che tali elementi figurativi siano distintivi sebbene abbiano un impatto minore rispetto agli elementi verbali poiché 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).

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel marchio anteriore è presente l'espressione 'Tissue products' che è appena percettibile. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tale elemento non sarà preso in considerazione. Inoltre, tale espressione sarà intesa dal pubblico di riferimento come descrittiva e pertanto non distintiva dei prodotti in questione dato che la parola 'products' è molto simile alla corrispondente parola italiana 'prodotti' e 'tissue' è un termine che viene comunemente utilizzato per indicare la carta igienica sanitaria.

L'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore sarà intesa come un mero slogan promozionale privo di originalità che meramente esalta le caratteristiche e la qualità dei prodotti di riferimento. Essa pertanto si considera non distintiva. Inoltre, è in posizione secondaria e di dimensioni nettamente ridotte rispetto all'elemento verbale 'TUSCANY' e l'elemento figurativo dei cipressi, che pertanto si considerano visivamente dominanti.

L'elemento 'IT'S' del segno impugnato sarà percepita dal pubblico di riferimento come 'è'. Si tratta della contrazione di 'it is', termini inglesi basici che vengono insegnati sin dai primi anni di scuola in Italia e pertanto saranno facilmente compresi dal consumatore. Tale elemento sebbene sia distintivo ha un ruolo minore poiché sarà appunto visto semplicemente come il presente della terza persona del verbo essere che si riferisce alla parola che segue 'TUSCANY'.

Gli elementi grafici nei segni costituiti dal cerchio nel segno impugnato, la tipografia dei segni e il colore verde del marchio anteriore sono meramente decorativi e pertanto aventi un impatto molto ridotto.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'TUSCANY'. Tuttavia, essi differiscono nell'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore, che è secondaria e non distintiva, nell'elemento 'IT'S' del segno impugnato, che ha un ruolo minore, e negli elementi grafici/figurativi rispettivi dei segni che rinforzano l'elemento verbale 'TUSCANY' nel caso dei cipressi, o che sono meramente decorativi come nel caso della tipografia dei segni, il cerchio nel segno impugnato e il colore verde nel marchio anteriore e che comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola 'TUSCANY'. Si ritiene che il consumatore si riferirà al marchio anteriore unicamente come 'TUSCANY' dato che l'espressione 'La bellezza della carta' è secondaria e non distintiva. La pronuncia differisce nel suono dell'elemento 'IT'S' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, dato dalla presenza dell'elemento 'TUSCANY' che è altresì rafforzato dall'elemento figurativo dei cipressi nei marchi, mentre l'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore non è distintiva, i segni concettualmente sono molto simili.

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 del marchio anteriore

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 il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti in conflitto sono stati riscontrati essere in parte identici o almeno simili in basso grado ed in parte diversi. Essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono foneticamente e concettualmente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. In particolare, essi coincidono nell'elemento verbale 'TUSCANY' che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi i segni e al quale unicamente si riferirà il consumatore nel caso del marchio anteriore dato che l'ulteriore espressione 'La bellezza della carta' è nettamente secondaria e non distintiva. L'elemento verbale 'IT'S' del segno impugnato ha un ruolo minore rispetto all'elemento verbale 'TUSCANY' così come i rispettivi elementi grafico/figurativi dei marchi.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le differenze tra i marchi non sono sufficienti a superare le somiglianze.

Si tiene conto, inoltre, 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).

In ragione della somiglianza tra i segni e l'identità o somiglianza di parte dei prodotti, la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o quanto meno simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotticontestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

· La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 577 116 per il marchio figurativo per i prodotti seguenti:

Classe 16: *Bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, veline di pura cellulosa, lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.*

Questo diritto anteriore invocato dall'opponente copre un elenco più ristretto di prodotti di quanto coperto dal marchio anteriore analizzato. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

· La registrazione di marchio italiano n. 1 377 462 per il marchio figurativo per i prodotti seguenti:

Classe 16: *Bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali*

riciclati, dispenser in plastica di veline di pura cellulosa, dispenser in plastica di lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.

Questo diritto anteriore invocato dall'opponente oltre a coprire un elenco più ristretto di prodotti copre, altresì, prodotti diversi rispetto a quelli rivendicati dal marchio anteriore analizzato, nello specifico i *dispenser in plastica di asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di veline di pura cellulosa, dispenser in plastica di lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.* Però, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Infatti, questi ultimi sono ed dispenser coperti nel elenco di questo marchio anteriore sono differenti poiché non hanno niente in comune in termini di natura e destinazione, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

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 l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Francesca CANGERI Martina GALLE

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.

RIFORMA BREVETTI ENTRO META’ LUGLIO – Il Sole 24 ore del 30-04-2021

Incentivi, semplificazioni e accordi sui diritti: per i brevetti Ddl di riforma entro metà luglio

Riforma della Proprietà intellettuale entro metà luglio un nuovo piano che varrà dal 2021 al 2023, le indicazioni verranno dettate dalla Commissione UE. Attenzione e condivisione sui Brevetti nel settore farmaceutico legate alla contingente corsa ai vaccini e candidatura di Milano come sede centrale del Brevetto Unitario.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA”

Accettata in data 21.04.2021 la domanda di registrazione del marchio “Nessun Dorma” depositato il 14.12.2020 a LA SPEZIA

Il marchio è utilizzato in classe 32, 33, 3, 43, 16, 29 da un’ importante realtà turistico-ricettiva **d**elle Cinque Terre

Sovvenzioni alle PMI – dal 1 MAGGIO terza finestra per partecipare

Il primo maggio inizia la terza finestra per partecipare come PMI all' iniziativa Ideas Powered for Business è un programma di sovvenzioni di 20 milioni di EUR, creato per aiutare le piccole e medie imprese europee ad accedere ai loro diritti di PI. Consulta questo link per avere maggiori dettagli:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

---

SOMIGLIANZA TRA MARCHI pur essendo differenti nella parte verbale

Il marchio anteriore è il marchio CHIANTI CLASSICO, il marchio registrato successivamente e impugnato è il gallo nero GHISU, entrambi in classe 33 designano vini.

La commissione di ricorso rileva che entrambe le parti sanno della notorietà del marchio anteriore; i segni in conflitto sono somiglianti e possono ragionevolmente originare nella mente dei consumatori un nesso e fuorviarli negli acquisti. Tenuto conto dell'immagine di prestigio associata al marchio anteriore, l'uso del marchio può generare un indebito vantaggio a favore della ricorrente.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)
14 aprile 2021(*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo
GHISU

– Marchio collettivo nazionale figurativo anteriore **CHIANTI CLASSICO** –Impedimento
alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto
articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Vantaggio tratto indebitamente dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»
Nella causa T- 201/20,
Berebene Srl, con sede a **Roma** (Italia), rappresentata da A. Massimiani, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da
M. Capostagno, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente
dinanzi al Tribunale:
Consorzio vino Chianti Classico, con sede a Radda in Chianti (Italia), rappresentato da S. Corona e
F. Corona, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso
dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 (procedimento R 592/2019-1), relativa a un procedimento di
opposizione tra il Consorzio vino Chianti Classico e la Berebene,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione),
composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore) e K. Kowalik-Bańczyk, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2020,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2020,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2020,
vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla
notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza,
e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del
Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 21 settembre 2017 la Berebene Srl, ricorrente, ha presentato una domanda

di registrazione di
marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio
dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE)
2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione
europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente, **nella classe 33** ai
sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai
fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono
alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (escluse le birre)».
4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea
n. 2017/184 del 27 settembre 2017.
5 Il 21 dicembre 2017 il Consorzio vino Chianti Classico, interveniente, ha presentato
opposizione, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001, alla registrazione del marchio
richiesto, per alcuni dei prodotti cui esso si riferisce, ossia i prodotti della classe 33 di cui al
precedente punto 3.
6 L’opposizione si basava sul marchio collettivo italiano figurativo registrato il 20 gennaio 2014
con il numero 1571590, per vini della classe 33, riprodotto qui di seguito:
7 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano, in particolare, quelli di cui all’articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
8 Per provare la notorietà del marchio anteriore, l’interveniente ha prodotto un gran numero di
documenti.
9 Con decisione del 18 gennaio 2019, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per
tutti i prodotti della classe 33, constatando l’esistenza dell’impedimento di cui all’articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
10 Il 14 marzo 2019 la ricorrente ha presentato ricorso all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a
71 del regolamento 2017/1001, contro la decisione della divisione di opposizione.
11 Con decisione del 23 gennaio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima
commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del

regolamento n. 2017/1001. **La commissione di ricorso ha rilevato che la notorietà del marchio anteriore era un fatto pacifico tra le parti. Ha rilevato, inoltre, la sussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto e di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori. Ha concluso che, tenuto conto dell'immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio anteriore, l'uso del marchio richiesto era suscettibile di generare un indebito vantaggio a favore della ricorrente.**

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– di conseguenza, disporre la registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 33;

– condannare l'EUIPO alle spese processuali per i procedimenti di opposizione e di ricorso.

13 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, ossia il 21 settembre 2017, che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C- 702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza citata).

15 Per quanto riguarda le norme sostanziali, i riferimenti, fatti dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dall'EUIPO nel controricorso, all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 devono essere intesi nel senso che riguardano la medesima disposizione dal tenore identico del regolamento n. 207/2009.

16 A sostegno del ricorso, la ricorrente adduce che la decisione della commissione di ricorso si basa su un'errata comparazione dei segni in conflitto e su un'errata valutazione globale del rischio di confusione. Tenuto conto del fatto che la decisione impugnata è fondata unicamente sull'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre intendere le censure della ricorrente come dirette a contestare l'applicazione da parte della commissione di ricorso di quest'ultima disposizione.

17 Ai termini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in

seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è
esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se viene chiesta per prodotti o servizi
non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio
dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione, o, nel
caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato
membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli
stessi.
18 La tutela estesa accordata al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento
n. 207/2009 presuppone quindi la coesistenza di varie condizioni cumulative relative, in primo
luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una
notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, all’esistenza
di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza del 28
giugno 2018, EUIPO/Puma, C- 564/16 P, EU:C:2018:509, punto 54).
19 Nel caso in esame, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente
valutato i fattori da prendere in considerazione nell’analisi dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo
5, del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, di aver erroneamente affermato che i presupposti
per l’applicazione di tale disposizione erano soddisfatti nella fattispecie. Pur non contestando che il
marchio anteriore goda di un elevato grado di notorietà, come rilevato dalla commissione di ricorso
al punto 27 della decisione impugnata, essa ritiene che la valutazione della commissione di ricorso
sia erronea per quanto riguarda, in primo luogo, la comparazione dei segni in conflitto, in secondo
luogo, l’esistenza di un nesso tra i marchi nonché, in terzo luogo, l’esistenza di un rischio che l’uso
senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore.
Sull’identità o somiglianza dei segni in conflitto
20 Per quanto riguarda la comparazione tra i segni in conflitto, la ricorrente sostiene, in primo

luogo, che la valutazione della commissione di ricorso al riguardo è vaga e approssimativa in quanto
conclude per l'esistenza di una «certa somiglianza» senza indicare concretamente i motivi che
rendono i segni simili. In secondo luogo, tale valutazione sarebbe altresì contraddittoria per il fatto
che, sebbene la commissione di ricorso abbia escluso l'esistenza di una somiglianza tra i segni in
conflitto sul piano visivo e fonetico, essa ha concluso per l'esistenza di una somiglianza globale tra
detti segni. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che i segni in conflitto non sono simili
concettualmente poiché il messaggio veicolato da detti segni non dipende dalla raffigurazione di un
gallo ed è diverso in quanto il marchio anteriore è un marchio collettivo e designa vini rossi che
provengono dalla zona vitivinicola del Chianti in Toscana, mentre il marchio richiesto è un marchio
individuale che designa un vino bianco proveniente dalla zona vitivinicola della Gallura in Sardegna,
che deve il proprio nome all'animale in parola.
21 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
22 A tale riguardo, occorre ricordare che l'esistenza di una somiglianza tra un marchio anteriore e
un marchio richiesto costituisce una condizione d'applicazione comune al paragrafo 1, lettera b), e al
paragrafo 5, dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009. Tale condizione presuppone, sia
nell'ambito del paragrafo 1, lettera b), sia in quello del paragrafo 5 di detto articolo, l'esistenza, in
particolare, di elementi di somiglianza visiva, fonetica o concettuale [v., in tal senso, sentenze del 24
marzo 2011, Ferrero/UAMI, C- 552/09 P, EU:C:2011:177, punto 52, e del 4 ottobre 2017, Gappol
Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap ((ITM) (GAPPOL), T- 411/15, non pubblicata, EU:T:2017:689,
punto 148].
23 Tuttavia, il grado di somiglianza richiesto nell'ambito dell'una e dell'altra delle suddette
disposizioni è diverso. Infatti, mentre l'attuazione della tutela introdotta dall'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento n. 207/2009 è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza
tra i marchi in conflitto tale da generare, nel pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra
questi ultimi, l'esistenza di un siffatto rischio non è richiesta ai fini della tutela conferita dal
paragrafo 5 del medesimo articolo. Infatti, le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento n. 207/2009 possono essere la conseguenza di un minor grado di somiglianza tra i

marchi anteriore e richiesto, purché tale grado di somiglianza sia sufficiente affinché il pubblico di
riferimento operi un accostamento tra i detti marchi, vale a dire stabilisca un nesso tra questi ultimi.
Per contro, non risulta né dal tenore letterale delle citate disposizioni né dalla giurisprudenza che la
somiglianza tra i marchi in conflitto debba essere valutata in modo diverso a seconda che tale
valutazione sia effettuata alla luce dell'una o dell'altra di tali disposizioni (sentenza del 24 marzo
2011, Ferrero/UAMI, C- 552/09 P, EU:C:2011:177, punti 53 e 54).
24 Occorre poi ricordare che il confronto dei segni deve fondarsi, per quanto attiene alla
somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva
prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenza
25 gennaio 2012, Viaguara/UAMI – Pfizer (VIAGUARA), T- 332/10, non pubblicata,
EU:T:2012:26, punto 32]. Parimenti, occorre osservare che la somiglianza dei segni in conflitto deve
essere valutata dal punto di vista del consumatore medio, facendo riferimento alle qualità intrinseche
di detti segni, come sono registrati o come sono richiesti [v., in tal senso, sentenza del 12 novembre
2015, CEDC International/UAMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA),
T- 450/13, non pubblicata, EU:T:2015:841, punto 95].
25 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia
correttamente concluso per l'esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto.
26 In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la
valutazione da parte della commissione di ricorso della somiglianza tra i segni in conflitto non è né
vaga né approssimativa. Ai punti da 16 a 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso
ha, infatti, confrontato i segni in conflitto verificando concretamente, come richiesto dalla
giurisprudenza citata al precedente punto 23, l'esistenza di elementi di somiglianza e di differenza
visiva, fonetica e concettuale. Essa ha correttamente rilevato, al punto 16 della decisione impugnata,
che i segni in conflitto erano entrambi composti da elementi denominativi e da elementi figurativi
costituiti dall'immagine di un gallo intero visto di profilo e posto in rilievo, attraverso le sue
dimensioni rispetto agli elementi denominativi che compongono i segni, la sua posizione centrale e
la rappresentazione dei suoi tratti caratteristici. Ha poi preso in considerazione sia gli elementi

figurativi sia gli elementi denominativi nel confrontare i segni su ciascun piano.
27 Per quanto riguarda il confronto sul piano visivo, la commissione di ricorso ha quindi
osservato, al punto 18 della decisione impugnata, che le parti figurative dei segni in conflitto erano
simili in quanto entrambe contenevano l'immagine di un uccello domestico riprodotta in maniera
assai simile. Ha poi rilevato che, per quanto riguarda il marchio anteriore, il suo elemento figurativo
raffigurante il gallo nero costituiva l'elemento dominante del segno in quanto privo di attinenza con i
prodotti designati dal marchio, ossia i vini, mentre il suo elemento denominativo «chianti classico»
era meno distintivo per tali prodotti, giacché designava una zona vitivinicola ben nota. Ha quindi
concluso, contrariamente a quanto rileva la ricorrente, non già per l'assenza di somiglianza sul piano
visivo, bensì per l'esistenza di una somiglianza visiva «medio-bassa», tenuto conto delle forti
somiglianze delle parti figurative dei segni in conflitto e dell'assenza di somiglianza tra i loro
elementi denominativi.
28 Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, risulta dal punto 20 della decisione impugnata
che la commissione di ricorso non ha preso una posizione definitiva sul confronto fonetico dei segni
in conflitto, ma si è limitata ad osservare che, sebbene gli elementi denominativi dei segni in
conflitto, che sono pronunciati, siano diversi, un confronto tra tali segni sul piano fonetico era
difficile da effettuare poiché il marchio anteriore era noto anche come Gallo Nero o Marchio del
Gallo Nero.
29 Per quanto riguarda il confronto sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha concluso,
al punto 21 della decisione impugnata, che la somiglianza dei segni era di grado intermedio in
considerazione del concetto veicolato dall'elemento figurativo dei due segni che rinvia al concetto di
gallo, immediatamente riconoscibile nei due segni. Secondo la commissione di ricorso, tale concetto
era controbilanciato, ma non cancellato, da quello veicolato dagli elementi denominativi differenti
costituenti i segni in conflitto.
30 Da quanto precede risulta che solo dopo aver concretamente rilevato gli elementi di
somiglianza e di dissomiglianza tra i segni in conflitto e dopo averli ponderati nell'ambito di una
valutazione globale, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 22 della decisione impugnata,

per l’esistenza di una somiglianza tra tali segni. L’argomento della ricorrente relativo alla vaghezza e
all’approssimazione della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto da parte della
commissione di ricorso deve pertanto essere respinto.
31 Del pari, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo il quale la valutazione
globale della commissione di ricorso per quanto riguarda la somiglianza tra i segni in conflitto è
contraddittoria. Infatti, da un lato, la ricorrente effettua una lettura erronea della decisione impugnata
nella parte in cui rileva che la commissione di ricorso ha concluso per l’assenza di somiglianza dei
segni sul piano visivo e fonetico, mentre quest’ultima ha rilevato che i segni erano simili almeno
debolmente sul piano visivo (v. precedente punto 27), e che era difficile confrontarli sul piano
fonetico (v. precedente punto 28).
32 Dall’altro lato, correttamente la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 20 della decisione
impugnata, che, ai fini della sua decisione, non era indispensabile accertare con precisione se i segni
in conflitto fossero complessivamente simili sul piano fonetico. Infatti, contrariamente a quanto
sostiene la ricorrente, non è contraddittorio concludere, nell’ambito della comparazione dei segni in
sede di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nel senso
dell’esistenza di una somiglianza globale tra i segni in conflitto senza prendere una posizione
definitiva su tale somiglianza sul piano fonetico, a condizione che la somiglianza globale sia
sufficiente affinché il pubblico interessato connetta mentalmente detti marchi, vale a dire stabilisca
un nesso tra gli stessi. Pertanto, un grado di somiglianza, ancorché tenue, e anche su un solo piano,
non consente, di per sé, di escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento
n. 207/2009 (v. in tal senso, sentenza del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C- 581/13 P
e C- 582/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2387, punti da 72 a 77).
33 Infine, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con i quali essa intende contestare la
conclusione della commissione di ricorso sulla somiglianza concettuale tra i segni in conflitto,
occorre rilevare che essi sono fondati sulla natura collettiva del marchio anteriore in
contrapposizione alla natura individuale del marchio richiesto nonché sul fatto che tali marchi
designerebbero i vini o rossi per il marchio anteriore o bianchi per il marchio richiesto, e aventi

un’origine geografica diversa.
34 Tuttavia, siffatti argomenti non sono pertinenti nell’ambito della valutazione della somiglianza
concettuale dei segni in conflitto che deve essere fondata sulla percezione di tali segni da parte del
pubblico di riferimento. Infatti, da un lato, tale percezione non può essere diversa a seconda che si
tratti di un marchio individuale o di un marchio collettivo. Infatti, occorre rilevare, al pari
dell’EUIPO, che il confronto tra i segni in conflitto, dei quali uno compone un marchio collettivo e
l’altro compone un marchio individuale, è fondato sugli stessi criteri applicabili al confronto tra i
segni che compongono due marchi individuali (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020,
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO,
C- 766/18 P, EU:C:2020:170, punto 59). Di conseguenza, nulla impedisce di concludere che il
segno che compone un marchio individuale e quello che compone un marchio collettivo veicolano lo
stesso concetto o, come nel caso di specie, un concetto simile.
35 Dall’altro lato, **è vero che taluni elementi dei segni in conflitto, vale a dire l’elemento
denominativo «chianti» per il marchio anteriore, che rinvia a una regione in Italia rinomata per i vini
(punto 18 della decisione impugnata), e l’elemento figurativo del marchio richiesto raffigurante il
gallo, che è il simbolo della regione della Gallura in Sardegna, sono idonei a veicolare un concetto
legato all’origine geografica dei vini designati dai marchi di cui trattasi.** Tuttavia, ciò non incide sul
fatto che i segni in conflitto si riferiscono anche, nella mente del pubblico di riferimento, al concetto
di gallo, come rilevato dalla commissione di ricorso, data la presenza della raffigurazione di tale
volatile nei due segni e che, per questo, essi sono simili sul piano concettuale.
36 Inoltre, l’argomento della ricorrente, secondo il quale la differenza tra i segni in conflitto sul
piano concettuale risulterebbe dal fatto che il segno anteriore è utilizzato per designare i vini rossi,
mentre il segno richiesto designa i vini bianchi, è irrilevante nell’ambito della comparazione dei
segni sul piano concettuale, la quale si basa sulla comparazione dei concetti veicolati dai segni in
conflitto e non sulla comparazione dei prodotti designati dai marchi di cui trattasi.
37 Ne consegue che è infondato l’argomento della ricorrente volto a mettere in discussione la
valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i segni in

conflitto sono simili sul piano
concettuale.
38 Da quanto precede risulta che correttamente e senza alcuna contraddizione la commissione di
ricorso ha concluso che, alla luce delle somiglianze tra i marchi sul piano visivo e concettuale, esiste
globalmente una somiglianza tra i segni in conflitto.
Sul nesso tra i marchi in conflitto
39 Come risulta dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 23, le violazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, quando si verificano, sono la conseguenza
di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto,
sulla base del quale il pubblico di riferimento fa un confronto tra tali marchi, cioè stabilisce un nesso
tra di essi, anche se non li confonde. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e
il marchio richiesto abbia come effetto che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra tali
marchi. Conformemente alla giurisprudenza, il fatto che il marchio richiesto evochi il marchio
anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed
avveduto, equivale all'esistenza di un siffatto nesso (v. per analogia, sentenza del 27 novembre
2008, Intel Corporation, C- 252/07, EU:C:2008:655, punto 60).
40 L'esistenza del nesso menzionato al precedente punto 39, così come l'esistenza di un rischio
di confusione, devono essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti
del caso di specie. Tra detti fattori figurano il grado di somiglianza tra i marchi in esame, la natura
dei prodotti o dei servizi contraddistinti da tali marchi, compreso il grado di prossimità o di
dissomiglianza di tali prodotti o servizi, nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del
marchio anteriore e il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, del
marchio anteriore [sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C- 552/09 P, EU:C:2011:177, punto
56, e del 10 ottobre 2019, McDreams Hotel/EUIPO – McDonald's International Property (mc
dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!), T- 428/18, non pubblicata, EU:T:2019:738, punto 30].
41 La commissione di ricorso, sulla base di un'analisi di ciascuno dei fattori pertinenti citati dalla
giurisprudenza richiamata al precedente punto 40, ha concluso, al punto 30 della decisione
impugnata, nel senso dell'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di

riferimento. A tal riguardo, essa ha ritenuto che i segni in conflitto presentassero una somiglianza visiva e concettuale in quanto contenevano l'immagine di un gallo, in sostanza, che i prodotti fossero identici, in quanto i prodotti designati dal marchio richiesto comprendevano i vini oggetto del marchio anteriore, che il marchio anteriore godesse di una notorietà elevata ed avesse un carattere distintivo intrinseco, rafforzato dal suo uso per decenni. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione o, quanto meno, un rischio di associazione tra i marchi, in quanto essi coincidevano nei loro elementi distintivi rappresentati dal gallo e designavano prodotti identici. La presenza del termine «ghisu» nel marchio richiesto non era sufficiente, secondo la commissione di ricorso, ad escludere il rischio che quest'ultimo potesse essere inteso come una variante autorizzata del marchio collettivo anteriore.

42 Al fine di contestare la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esiste un nesso tra i marchi controversi, la ricorrente solleva le censure relative, in sostanza, in primo luogo, al grado di somiglianza tra i segni in conflitto e, in secondo luogo, alla natura e al grado di prossimità dei prodotti oggetto dei marchi in conflitto.

43 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Sul grado di somiglianza tra i segni in conflitto

44 Per quanto riguarda il grado di somiglianza tra i segni in conflitto, più questi sono simili, più è verosimile che il marchio richiesto evocherà, nella mente del pubblico di riferimento, il marchio anteriore notorio. Inoltre, più il marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte, sia esso intrinseco o acquisito in seguito all'uso che è stato fatto di tale marchio, più è verosimile che, di fronte ad un marchio identico o simile, il pubblico di riferimento stabilisca un nesso con detto marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C- 252/07, EU:C:2008:655, punti 44 e 54).

45 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha preso sufficientemente in considerazione l'esistenza della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) «Vermentino di Gallura», il cui nome proviene dalla parola «gallo» e il cui disciplinare di produzione imporrebbe l'utilizzo di una figura di un gallo stilizzato per tutti i prodotti di tipo vermentino provenienti dalla zona vitivinicola della Gallura in Sardegna.

46 A tal riguardo, occorre rilevare, al pari dell'EUIPO e dell'interveniente,

che il disciplinare
della DOCG «Vermentino di Gallura» prodotto dalla ricorrente a sostegno del suo argomento
riguarda soltanto il marchio collettivo della DOCG «Vermentino di Gallura», che non è in
discussione nella presente causa. Di conseguenza, l'argomento della ricorrente non è pertinente per
confutare la conclusione della commissione di ricorso relativa all'esistenza di una somiglianza tra il
marchio anteriore e il marchio richiesto individuale, dal momento che la valutazione dell'esistenza di
una siffatta somiglianza deve essere effettuata caso per caso e secondo le caratteristiche proprie dei
segni di cui trattasi [sentenza del 24 settembre 2015, Dellmeier/UAMI – Dell (LEXDELL),
T- 641/14, non pubblicata, EU:T:2015:683, punto 20]. Inoltre, come affermano, in sostanza,
l'EUIPO e l'interveniente, dal disciplinare di produzione dei vini coperti dalla DOCG «Vermentino
di Gallura» non si evince che la ricorrente debba ottenere una registrazione a suo nome di un
marchio individuale contenente l'immagine di un gallo. Detto disciplinare menziona unicamente
l'utilizzo di un logo o di un marchio collettivo, appartenente come diritto collettivo a tutti i
produttori di vini cui si applica la DOCG di cui trattasi, composto da un bicchiere contenente un
gallo stilizzato, il che sembra peraltro essere ammesso dalla ricorrente.
47 In secondo luogo, la ricorrente afferma che un confronto tra un marchio collettivo anteriore e
un marchio individuale sarebbe fuorviante, sicché, nel caso di specie, occorrerebbe o confrontare il
marchio richiesto con i marchi individuali dei prodotti provenienti dalla zona vitivinicola del Chianti
o valutare se il marchio collettivo Vermentino di Gallura possa utilizzare l'immagine di un gallo.
48 Tuttavia, come rilevato al precedente punto 45, l'esistenza di una somiglianza tra i segni in
conflitto deve essere effettuata caso per caso e secondo le caratteristiche proprie dei segni di cui
trattasi e non, come sembra suggerire la ricorrente, tenendo conto dei segni che non sono oggetto
della domanda di registrazione o nell'ambito dell'opposizione. Inoltre, come rilevato al precedente
punto 34, la natura collettiva o individuale dei marchi non ha alcuna importanza per valutare se,
nella percezione del pubblico di riferimento, i segni siano simili o dissimili.
49 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che non possa essere stabilito un nesso tra i segni in
conflitto considerate le differenze di utilizzo dei segni, in particolare la

posizione e la dimensione dei
segni sulle bottiglie e le caratteristiche organolettiche diverse dei vini contrassegnati dai marchi in
conflitto, in quanto il marchio collettivo anteriore così come il marchio collettivo della DOCG
«Vermentino di Gallura», che a sua volta rappresenterebbe un gallo stilizzato, sarebbero apposti sul
collo della bottiglia, mentre l'etichetta con il marchio individuale richiesto sarebbe apposta sul corpo
della bottiglia. Di conseguenza, il consumatore dei prodotti designati dai due marchi non avrebbe
mai sotto gli occhi due etichette recanti la raffigurazione del gallo.
50 A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché le particolari modalità di commercializzazione dei
prodotti di cui trattasi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi, esse
non sono appropriate ai fini dell'analisi prospettica di un nesso tra i marchi nella mente del pubblico
di riferimento (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI,
C- 171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 59). Tale argomento della ricorrente deve
pertanto essere respinto.
51 Si deve quindi concludere che nessuno degli argomenti della ricorrente è idoneo a confutare la
valutazione effettuata dalla commissione di ricorso relativa al grado di somiglianza tra i segni in
conflitto nell'ambito dell'esame del nesso, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi
controversi.
Sulla natura e sul grado di prossimità dei prodotti cui si riferiscono i marchi in conflitto
52 La ricorrente sottolinea la differenza tra i prodotti per i quali sono utilizzati i segni in conflitto,
essendo uno un vino bianco del tipo vermentino di Gallura e l'altro un vino rosso del Chianti. Tali
prodotti sono spesso ripartiti nei luoghi di distribuzione a seconda del colore o della regione
d'origine, per cui non sarebbe realistico immaginare che il consumatore possa trovare i prodotti
designati dai due marchi fianco a fianco o ritenere che tali prodotti abbiano un'origine commerciale
comune. Poiché il marchio anteriore designa una zona ben delimitata di produzione di vini rossi, la
notorietà di cui gode non potrebbe applicarsi a prodotti diversi da quelli per i quali è utilizzato, vale
a dire per vini rossi provenienti dalla zona geografica del Chianti.
53 A tale riguardo, occorre rilevare che il segno oggetto della domanda di marchio tende ad
essere registrato in generale per «bevande alcoliche (escluse le birre)» e che la ricorrente non ha

limitato i prodotti oggetto della registrazione richiesta al vino bianco. Orbene, nell’ambito della
valutazione del grado di prossimità tra i prodotti di cui trattasi in sede di esame dell’esistenza di un
nesso nella mente del pubblico di riferimento tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione i prodotti per i quali è
chiesta la registrazione del marchio e non quelli per i quali esso è effettivamente utilizzato. Pertanto,
l’argomento sollevato dalla ricorrente in merito alla differenza tra i prodotti commercializzati recanti
i segni in conflitto è inoperante.
54 Il pubblico al quale occorre fare riferimento non deve essere il pubblico composto dai
consumatori che possono utilizzare sia i prodotti designati dal marchio anteriore sia i prodotti
contrassegnati dal marchio contestato, come avviene nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ma il pubblico che potrà richiamare alla mente
il marchio anteriore quando si troverà davanti ai prodotti contrassegnati dal marchio contestato.
Orbene, a meno che tale pubblico sia totalmente distinto da quello dei prodotti contrassegnati dal
marchio anteriore e che quest’ultimo non abbia acquisito notorietà tale da andare al di là del
pubblico interessato ai prodotti da esso designati, una tale possibilità che sia richiamato alla mente il
marchio anteriore non può essere esclusa [sentenza del 28 maggio 2020, Martínez
Albainox/EUIPO – Taser International (TASER), T- 342/19, non pubblicata, EU:T:2020:234, punto
37].
55 Nel caso di specie, la ricorrente non ha sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso e non ha
presentato dinanzi al Tribunale argomenti convincenti per dimostrare che la notorietà del marchio
anteriore si estendeva unicamente a vini rossi. Infatti, essa non ha contestato la conclusione della
commissione di ricorso ai punti 25 e 27 della decisione impugnata, secondo la quale il marchio
anteriore godeva di un elevato grado di notorietà per quanto riguarda i vini. Al contrario, come
risulta dal punto 26 della decisione impugnata, durante il procedimento amministrativo la ricorrente
ha ammesso che l’interveniente ha dato prova dell’elevato grado di notorietà del marchio anteriore
nel mercato italiano dei vini.
56 In ogni caso, i prodotti «Bevande alcoliche (escluse le birre)», oggetto del marchio richiesto,

che comprendono, in particolare, i vini, e i «vini» oggetto del marchio anteriore notorio, sono
identici, e ciò anche se la notorietà di quest'ultimo dovesse essere limitata a vini rossi come sostiene
la ricorrente.
57 Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che gli argomenti addotti dalla ricorrente
non sono idonei ad inficiare la conclusione della commissione di ricorso quanto alla possibilità per il
pubblico di riferimento di stabilire un nesso tra i marchi in conflitto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
5, del regolamento n. 207/2009.
Sull'esistenza di un rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o
rechi pregiudizio agli stessi
58 Per quanto riguarda la condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento n. 207/2009, relativa al rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto
tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi
pregiudizio agli stessi, essa riguarda tre tipi di rischi distinti e alternativi, vale a dire che l'uso senza
giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, rechi pregiudizio al carattere distintivo del
marchio anteriore, in secondo luogo, rechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo
luogo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
[v. sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93,
punto 36 e giurisprudenza citata].
59 Il terzo tipo di rischi menzionati al precedente punto 58 deve essere inteso come un rischio che
l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai
prodotti designati dal marchio richiesto, cosicché la loro commercializzazione possa essere agevolata
da tale associazione con il marchio anteriore notorio (v. sentenza del 10 ottobre 2019, mc dreams
hotels Träumen zum kleinen Preis! T- 428/18, non pubblicata, EU:T:2019:738, punto 89 e
giurisprudenza citata). Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un
marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dai citati carattere distintivo o notorietà di detto
marchio quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di
approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di

quest’ultimo, e di sfruttare,
senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio
notorio per creare e mantenere l’immagine di quest’ultimo (sentenza del 18 giugno 2009, L’Oréal
e a., C- 487/07, EU:C:2009:378, punto 50).
60 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti 34 e 35 della decisione
impugnata, che l’apposizione di un segno contenente l’immagine di un gallo sui vini della ricorrente
avrebbe il risultato prevedibile di trasferire l’immagine di eccellenza, di prestigio e di legame con un
territorio, di cui gode il marchio anteriore dell’interveniente, sui prodotti della ricorrente dello stesso
tipo e, di conseguenza, di facilitare la commercializzazione di questi ultimi, dando luogo ad un
profitto indebito a favore della ricorrente.
61 La ricorrente contesta tale valutazione della commissione di ricorso. Essa adduce, in primo
luogo, che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 richiede un palese sfruttamento
parassitario affinché possa realizzarsi un indebito vantaggio. Sostiene che il rischio di trarre un
indebito vantaggio deve essere serio, nel senso che è prevedibile, e non meramente ipotetico. In
secondo luogo, essa sostiene di non aver realizzato vantaggi riconducibili alla notorietà dei vini
provenienti dalla zona del Chianti e osserva che i segni in conflitto riguardano prodotti che non sono
in concorrenza gli uni con gli altri. Infine, essa fa valere che l’interveniente non avrebbe fornito
prove di un pregiudizio. L’indebito vantaggio asserito dall’interveniente sarebbe quindi ipotetico.
62 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
63 A tal riguardo, occorre ricordare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il
titolare del marchio anteriore notorio non è tenuto a dimostrare, in sede di applicazione dell’articolo
8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, l’esistenza di un pregiudizio effettivo e attuale ai suoi
marchi. Esso deve soltanto addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di
un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio [v. sentenza del 30 novembre
2016, K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T- 2/16, non pubblicata,
EU:T:2016:690, punto 58 e giurisprudenza citata]. È possibile pervenire a una conclusione del
genere in particolare sulla base di deduzioni logiche risultanti dall’analisi delle probabilità e tenendo
conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente nonché di

qualsiasi altra circostanza
del caso di specie [v. sentenza dell’11 aprile 2019, Inditex/EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA
ADVENTURES), T- 655/17, non pubblicata, EU:T:2019:241, punto 48 e giurisprudenza citata].
64 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla ricorrente in merito alla natura meramente
ipotetica del rischio di indebito vantaggio nel caso di specie, occorre osservare, in primo luogo, che
l’elevata notorietà del marchio anteriore non è contestata. Inoltre, come giustamente rilevato dalla
commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, senza che tale affermazione sia
contestata dalla ricorrente, il marchio anteriore gode di un carattere distintivo intrinseco per il fatto
che l’elemento figurativo dominante del gallo non ha alcun nesso evidente con i prodotti di cui
trattasi, carattere distintivo che è del resto rafforzato dal suo uso.
65 Orbene, conformemente alla giurisprudenza, più il carattere distintivo e la notorietà del
marchio anteriore saranno rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione (v.,
sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C- 252/07, EU:C:2008:655, punto 69 e
giurisprudenza citata).
66 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 34 della decisione
impugnata, che l’immagine di eccellenza e di prestigio associata dai consumatori ai vini
dell’interveniente potesse essere trasferita ai prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, in
particolare ai vini della ricorrente.
67 A questo proposito, si deve ricordare che il marchio agisce come mezzo di trasmissione di
messaggi riguardanti, in particolare, le qualità o caratteristiche particolari dei prodotti o servizi che
designa, o le immagini e sensazioni che proietta, come, in questo caso, l’eccellenza, il prestigio e il
legame con un territorio. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo
e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in parola, veicolati in
particolare da un marchio notorio o ad esso associati, conferiscono a quest’ultimo un valore
importante e meritevole di tutela, tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un
marchio è il risultato di sforzi e investimenti considerevoli del suo titolare (v., per analogia, sentenza
del 22 marzo 2007, VIPS, T- 215/03, EU:T:2007:93, punto 35).
68 Nel caso di specie, si deve osservare che, vista l’elevata notorietà e il carattere distintivo

intrinseco del marchio anteriore, il fatto di utilizzare un segno avente una certa somiglianza con il
marchio anteriore per prodotti identici a quelli designati da quest’ultimo presenta un rischio non
ipotetico che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra i marchi associando l’immagine del
gallo del marchio richiesto ai prodotti dell’interveniente, di modo che l’uso del marchio richiesto
possa trarre un vantaggio indebito dalla notorietà, dal prestigio e dall’eccellenza proiettata dal
marchio anteriore, il che rischia di dar luogo a un vantaggio indebito risultante dagli sforzi
commerciali dell’interveniente per lo sviluppo del suo marchio.
69 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha errato nel concludere che l’uso del marchio
richiesto poteva dar luogo ad un indebito vantaggio a favore della ricorrente.
70 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto senza che
occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e, in parte, del terzo capo delle conclusioni,
contestata dall’EUIPO.
Sulle spese
71 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
72 La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle
domande dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Berebene Srl è condannata alle spese.
Kornezov Buttigieg Kowalik-Bańczyk
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2021.
Il cancelliere Il presidente
E. Coulon M.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “FILOSOFIA E CAFFEINA”

Il15 APRILE 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BRESCIA, il marchio nazionale "**FILOSOFIA E CAFFEINA**"

Il marchio è utilizzato nella classe 39, 35, 41 per la divulgazione di contenuti filosofici

CR

---

118 MARCHI STORICI – Italia Oggi del 30-03-2021

In due anni in Italia sono stati registrati 118 marchi storici

Svettano il Cibo e le bevande, a ruota Moda e biancheria per la casa e l'industria e l'edilizia.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

DI VELLA contro PASTA DIVA Divisione di Opposizione del 25-02-2021

Marchio anteriore il marchio DIVELLA, il marchio impugnato è PASTA DIVA entrambi marchi figurativi. Gli elementi “DIVELLA” e “DIVA” hanno un significato evidentemente diverso, anche qualora all’elemento “DIVELLA” non fosse attribuito alcun significato per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Ad avviso della Commissione, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico per cui l’opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 051 977

F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da **De Tullio & Partners S.r.l.**, Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Foodsretail Limited, 71-51 Shelton Street, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Tomacelli 146, 00186, Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/02/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 051 977 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 862 871 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 “DIVELLA” (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e, limitatamente alla registrazione di marchio italiano poc’anzi citata, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione e che risultano registrati sono i seguenti:

Registrazione di marchio italiano n. 1 311 673

Classe 30: *Paste alimentari, farine, pane, biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie.*

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554

Classe 30: *Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all'uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all'uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Pasta integrale; pasta secca; pasta ripiena; pasta fresca; sughi per pasta; salse per pasta; pasta all'uovo; salsa concentrata.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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, i prodotti che risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e l'Unione europea per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

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 marchio impugnato è un marchio figurativo formato dalla parola "DIVA" riprodotta in carattere maiuscoli neri. La linea verticale della lettera "D" risulta formata dalla raffigurazione stilizzata di un fusillo. Al di sopra dell'elemento "DIVA" si trova, ricompresa tra due linee orizzontali nere, la parola "PASTA", anch'essa riprodotta in caratteri maiuscoli neri, seppur di dimensione assai più ridotta.

La registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 è per un marchio denominativo, ossia "DIVELLA". La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 riguarda invece un marchio figurativo.

Esso è formato dal termine "DIVELLA" riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce rosse, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di un paesaggio, verosimilmente mediterraneo data la presenza di case bianche, avente in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Il pubblico di lingua italiana tenderà a non attribuire alcun significato al termine "DIVELLA" in quanto tale, anche se non si può escludere che una parte dei consumatori lo possa associare a una voce verbale di "divellere" o ancora ad un cognome di origine italiana. Ad ogni modo, detto elemento risulta essere normalmente distintivo. L'elemento "DIVELLA" è pure normalmente distintivo anche per coloro i quali non parlano l'italiano, essendo privo di significato anche nelle altre lingue del territorio di riferimento della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

Lo stesso non si può dire degli elementi figurativi della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554, i quali fanno direttamente riferimento ad una generica origine mediterranea dei prodotti, e sono quindi,

insieme alla rappresentazione del grano, da cui si ricava la pasta, un elemento quantomeno debole in relazione ai prodotti nella classe 30.

La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, il termine "DIVA" è dominante rispetto ai restanti elementi in virtù della sua posizione e della sua dimensione.

Inoltre, esso è un elemento normalmente distintivo, dato che sarà associato dalla totalità del pubblico di riferimento a concetti, come ad esempio quello di dea, divinità pagana femminile ma soprattutto di cantante o attrice teatrale o cinematografica che abbia raggiunto grande notorietà che nulla hanno a che vedere con i prodotti nella classe 30. Al contrario, il termine "Pasta" sarà inteso o perché facente parte del vocabolario delle lingue parlate nel territorio di riferimento, come italiano o lo spagnolo, o per il suo utilizzo in quanto termine della cucina italiana, e quindi percepito all'interno del marchio impugnato come un elemento non-distintivo, al pari delle due linee, meramente decorative, che lo circoscrivono. Pure scarsamente distintiva risulta essere la raffigurazione stilizzata del fusillo inglobato nella lettera "D" di "DIVA" del marchio impugnato, la quale fa direttamente riferimento ai prodotti nella classe 30. Per dovere di completezza, non si potrà poi escludere che la combinazione tra i due termini "PASTA DIVA" possa, nella mente di qualche consumatore, far scattare l'associazione, per un evidente gioco di parole, a suo modo ironico, con l'espressione "Casta Diva", la quale è mondialmente famosa per essere un'aria dell'opera lirica "Norma" di Vincenzo Bellini.

Per quanto riguarda i segni figurativi in disputa, si deve tener conto del fatto che 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).

Visivamente, i segni coincidono nelle prime tre lettere "DIV-" e nell'ultima lettera "A" dell'elemento verbale dei marchi anteriori "DIVELLA" e del termine "DIVA", dominante e normalmente distintivo, del marchio impugnato, per quanto nel caso del marchio impugnato e della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 riprodotte in due diverse vesti grafiche. Essi differiscono nelle tre lettere centrali "-ELL-" dell'elemento verbale "DIVELLA", comune a entrambi i marchi anteriori, negli elementi figurativi della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554, i quali sono tuttavia deboli e negli elementi non-distintivi o scarsamente distintivi che sono presenti nel marchio impugnato oltre al termine "DIVA", ovvero l'elemento verbale, secondario da un unto di vista visivo, "PASTA", con le due linee che lo affiancano, e la rappresentazione stilizzata di un fusillo inglobata nella lettera "D" di "DIVA".

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "D-I-V-A", presenti in modo identico in entrambi i segni, seppur nei marchi anteriori non nella medesima sequenza. Gli elementi verbali del marchio anteriore "DIVELLA" sono infatti caratterizzati da tre lettere aggiuntive poste nel mezzo che rendono questi elementi trisillabici, contrariamente al termine "DIVA" che è bisillabico. I marchi in disputa pure differiscono nella pronuncia del termine "PASTA", per quanto la rilevanza di questo elemento sia assai scarsa, data la sua secondarietà e la sua assai scarsa, se non pressoché nulla, distintività.

Per tutto ciò la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili.

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 la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 sia particolarmente distintiva in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del suddetto marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore 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 deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Al contrario, ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore, alla data di domanda del marchio contestato, ovvero il 23/02/2018, gode di notorietà epossiede un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fattoin Italia per tutti i prodotti nella classe 30 per i quali è stato registrato, ovvero *paste alimentari, farine, pane, biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie.* La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di

valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

In data 06/10/2020, l'opponente ha depositato le seguenti prove:

· Allegato 1: Articolo tratto dalla pagina web di "Prima Bergamo", datato 18/12/2014 nel quale si fa menzione del marchio "DIVELLA" tra i "dieci grandi marchi che fanno gola all'estero". L'articolo continua definendo "Divella" come "impegnata nel settore alimentare più italiano che ci sia, ovvero quello della pasta, è una società che ha visto i suoi albori nel lontano 1905, a Rutigliano, in provincia di Bari. Ogni giorno vengono prodotte 1000 tonnellate di semola di grano duro, 350 tonnellate di farina di grano tenero e 700 tonnellate di pasta. L'azienda esporta in tutto il mondo i propri prodotti. Oltre alla pasta e alla farina, ai biscotti e alle merendine, articoli tutti di propria produzione, tra gli altri alimenti a marchio Divella ci sono riso, legumi in scatola, olio extra vergine di oliva, aceto e passate di pomodoro".

· Allegato 2: Articolo tratto dalla pagina online di "Adnkronos", pubblicato il 18/09/2020 nel quale s forniscono informazioni circa la storia, il fatturato e piani futuri dell'opponente, nonché la sua presenza nel mercato mondiale della pasta.

· Allegato 3: Articolo tratto dalla pagina web di "Poste Italiane" del 19/06/2020 nel quale si rende nota l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico italiano di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a "F. Divella S.p.A". La vignetta riproduce in primo piano sulle penne rigate, uno tra i formati più noti della pasta di semola di grano duri, il logo dell'azienda alimentare F. Divella S.p.A. Completano il francobollo la leggenda "DA 130 ANNI", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

· Allegato 4: Articolo tratto dalla pagina web del quotidiano italiano "Il Sole 24 Ore" e che risulta aggiornato al 24/02/2016 nel quale, tra le altre cose, si definisce l'opponente come un'azienda italiana produttrice di pasta di semola di grano duro che detiene circa l'8% di quota del mercato italiano della pasta e impiega 250 dipendenti.

· Allegato 5: Estratto dall'enciclopedia online Wikipedia relativo alla voce "Divella", che fornisce informazioni a proposito della storia dell'opponente, il fatturato, e i prodotti lavorati, ossia pasta di semola di grano duro, pasta fresca, biscotti, olio, aceto, riso, sughi pronti, farina, crema alle nocciole, croissant, pesti e piadine. Nella sezione "Dati economici" dell'articolo si menziona il fatto che il fattura sia arrivato, nel 2015, alla cifra di 326 milioni di Euro, rendendo l'azienda la seconda nel settore pasta in Italia, secondo i dati Nielsen.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d'Opposizione

conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto.

Anche valutati congiuntamente, i documenti non forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti in merito, in particolare, al grado di riconoscimento del marchio anteriore sul mercato in relazione ai prodotti nella classe 30.

Preliminarmente, non si può non notare come la documentazione fornita sia, per quanto riguarda gli Allegati 2 e 3, successiva alla data della domanda del marchio impugnato.

Mentre l’estratto dall’enciclopedia Wikipedia risulta essere privo di data in quanto, per sua natura, costantemente aggiornato dagli utenti, i restanti documenti, ovvero gli articoli tratti dalle pagine web di “Prima Bergamo” e “Il Sole 24 Ore”, sono datati rispettivamente 18/12/2014 e 24/02/2016 e fanno quindi riferimento a un periodo di circa quattro anni e due anni precedente al deposito della domanda di marchio impugnata, avvenuto in data 23/02/2018.

Inoltre, si deve tener conto del fatto che nessun dato è stato fornito circa la diffusione dei suddetti articoli. In particolare, per quanto riguarda “Prima Bergamo”, sembra evidente che si tratti di un mezzo di comunicazione di portata locale. Per quanto riguarda invece l’estratto dal “Il Sole 24 Ore”, se è vero che in questo caso si tratta di un quotidiano nazionale, in esso tuttavia solo si fa menzione della quota di mercato detenuta dall’opponente, senza peraltro specificare da dove sia stata tratta tale informazione, né a quale anno o periodo di tempo faccia riferimento.

Se questo è indubbiamente un dato importante al fine di stabilire il grado di notorietà, esso tuttavia non pare essere in grado, da solo, senza essere messo in un contesto più ampio e senza essere corroborato da ulteriori elementi, di definire il grado di riconoscimento da parte dei consumatori.

L’opponente avrebbe potuto produrre ulteriori documenti giustificativi del volume di affari oltre che, ad esempio, sondaggi di opinione e indagini di mercato, dichiarazioni scritte e giurate, in particolare rese da terzi, dati relativi a campagne pubblicitarie, tutti elementi probatori aventi ad oggetto il riconoscimento del marchio e in grado quindi di fornire informazioni cruciali circa, come detto, la riconoscibilità da parte del pubblico del territorio di riferimento del marchio “DIVELLA”.

Tra i cinque allegati prodotti dall’opponente mancano, in assoluto, dati che permettano di delineare, tra le altre cose, la misura in cui tale marchio è stato promosso o la conoscenza diretta dello stesso da parte dei consumatori, al di là del pur notevole volume d’affari. L’opponente non ha presentato, ad esempio, né sondaggi di opinione né indagini di mercato che sono i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio.

È indubbio che gli elementi di prova forniscano informazioni circa l’esistenza, da varie decadi, di un’attività di produzione di pasta in

Italia, il cui successo è dimostrato dalla presenza di articoli e pure dalla creazione, seppur nell'anno 2020, in data quindi successiva alla data di domanda del marchio impugnato, di un francobollo celebrativo. Si nota peraltro come, con l'eccezione della pagina Wikipedia di cui all'allegato 5, nessun altro prodotto coperto dal marchio anteriore che non siano le paste alimentari, sia menzionato nella documentazione fornita dall'opponente.

La mera constatazione dell'esistenza, da lungo tempo, di una consistente e radicata attività commerciale non può bastare a confermare quanto rivendicato dall'opponente, perché ciò potrebbe soltanto avvenire in forma induttiva, e non diretta.

Secondo la norma di cui alla seconda frase dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nei procedimenti inter partes l'Ufficio deve infatti limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l'Ufficio non può tener conto di fatti ad esso noti in conseguenza della sua conoscenza privata del mercato, né può disporre indagini ex officio, ma deve basare i propri accertamenti esclusivamente sulle informazioni e sulle prove presentate dall'opponente.

Nel presente caso il materiale probatorio risulta deficitario per i motivi visti poc'anzi considerando che le informazioni ivi riportate risultano tutte aventi una natura secondaria, derivata, e non, al contrario, diretta, senza necessità di ragionamenti induttivi circa i dati che forniscono. Si pensi, a titolo di esempio, al generico riferimento a "dati Nielsen" contenuto nella pagina Wikipedia di cui all'Allegato 5.

In queste circostanze e in mancanza di prove indipendenti e oggettive tali da poter trarre conclusioni solide sul grado di riconoscimento dei marchi anteriori da parte del pubblico di riferimento prima della data di riferimento, la Divisione d'Opposizione non può che concludere, in relazione alla rivendicazione ora in esame, che la richiedente non abbia provato, tramite i documenti prodotti, la notorietà del proprio marchio. Le prove devono essere chiare e convincenti, nel senso che l'opponente è tenuto a dimostrare tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell'Ufficio e non semplicemente asserita.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore 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 deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in

questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti contestati nella classe 30 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici ai prodotti dei marchi anteriori e il grado di attenzione del pubblico rilevante, in questo caso il grande pubblico, si considera medio.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale per tutti i prodotti in questione.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in basso grado mentre concettualmente non sono simili. La Divisione d’Opposizione ritiene che le somiglianze tra i segni siano globalmente limitate. Ciò in particolare se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda gli elementi verbali “DIVELLA” da una parte e “DIVA” dall’altra, che sono gli elementi sui quali l’attenzione dei consumatori si concentrerà, essi conferiscono ai marchi diversa lunghezza, ritmo e struttura. Queste differenze sono chiaramente percettibili e non passeranno inosservati al consumatore.

La circostanza che i marchi abbiano in comune alcune lettere non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione dato che l’impressione globale fornita dai marchi è diversa. Si nota peraltro che dato che l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole condividano alcune lettere, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate simili. Ciò vale, a maggior ragione in considerazione del fatto che, pur condividendo alcune lettere, gli elementi “DIVELLA” e “DIVA” possiedono un contenuto semantico chiaramente diverso, anche ove all’elemento “DIVELLA” non fosse attribuito alcun significato, come avviene, ad esempio, per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

· Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 611 531 per il

marchio figurativo ;

· Registrzione di marchio italiano n. 1 378 799 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali "Pasta Fresca" che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

A continuazione, la Divisione d'Opposizione deve pertanto esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 "DIVELLA" per la quale, come già menzionato, l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

· I segni devono essere identici o simili.

· Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

· Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08,

Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

Notorietà del marchio anteriore

Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state esaminate in precedenza nell'ambito dell'esame degli impedimenti previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

La Divisione d'Opposizione ha ritenuto che le prove presentate dall'opponente non dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l'uso.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l'opposizione venga accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore goda di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta.

La Divisione d'Opposizione nota inoltre che l'opponente non ha fornito fatti, osservazioni o prove a sostegno della conclusione per cui l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

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.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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.

VINI e MARCHI: Nuovo Disciplinare – Italia oggi del 25-03-2021

Si sta mettendo a punto la nuova certificazione per le produzioni vinicole che ne valuterà anche la qualità e salubrità.

Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali stabilisce un disciplinare contenente regole produttive, le norme tecniche e le buone pratiche che garantiranno il rispetto di standard predefinite in materia di tutela dell’ambiente e di qualità alimentare. I viticoltori e le cantine che si atterranno al disciplinare otterranno una certificazione di conformità rilasciata da un ente accreditato che autorizzerà ad utilizzare il marchio pubblico differenziando la propria produzione sui mercati nazionali e internazionali. Ieri è stata preparata la bozza di decreto ministeriale che conterrà le nuove regole dello strumento introdotto all’art 224 ter del decreto rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 77/2020

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

I MARCHI TRAINANO L’ECONOMIA – Italia Oggi del 22-03-2021

Marchi & co. trainano i conti

Il quadro che delinea Euipo è sorprendente e inaspettato per il periodo che stiamo vivendo. C’è un balzo di brevetti e marchi depositati in questo ultimo anno.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Nel corso del 2020 ci sono state più invenzioni e più brevetti rispetto al 2019

Nel corso del 2020 si è registrato un importante aumento delle domande di brevetto nazionale depositate presso l’UIBM

Qualche numero: le domande di brevetto per invenzione industriale hanno superato la cifra di 11.000 domande con un incremento di 878 rispetto al totale del 2019; mentre i brevetti richiesti per modello di utilità nel 2020 sono stati 2.396 con un incremento di 480 domande depositate.

Il numero dei brevetti concessi per invenzione industriale è cresciuto nel 2020 del 6,3% rispetto al precedente anno (9.161 rispetto a 8.614), mentre il numero dei brevetti concessi per modello di utilità è cresciuto del 30,3% (2.090 rispetto ai 1.603 concessi nel 2019).

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Bando di concorso per i migliori brevetti in 7 aree tecnologiche

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 per partecipare alla selezione dei migliori brevetti in 7 aree tecnologiche: FUTURE MOBILITY – CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA – TECNOLOGIE GREEN E MATERIALI ALTERNATIVI – FILIERA AGROALIMENTARE – AEROSPAZIO – FONTI RINNOVABILI/ENERGIE ALTERNATIVE/ACQUA – LIFE SCIENCE / HEALTH CARE.

Questa opportunità è riservata alle Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

per informazioni consultare il seguente link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021

Brexit e marchi: il ruolo determinante di CompuMark

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea (UE), un processo denominato “Brexit”. Fino al 31 dicembre 2020 era in vigore un

periodo di transizione.

Cosa succede ora ai marchi già registrati?

I marchi dell’Unione europea (MUE) non proteggeranno più i marchi nel Regno Unito.

Invece l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà copie locali di marchi dell’Unione europea registrati, limitatamente ai marchi registrati prima del 1 gennaio 2021.

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021 invece per i titolari dei marchi le cui domande sono in sospeso per richiedere la registrazione dei marchi presso l’UKIPO.

Entro il 20 marzo 2021 CompuMark provvederà ad aggiungere al registro del Regno Unito tutte le copie clonate dei MUE registrati a partire dal 2020, complete di eventuali correzioni di errori e dei miglioramenti necessari, aggiornerà il registro del Regno Unito man mano che i marchi clonati vengono rinnovati.

Per maggiori informazioni è utile consultare:

https://clarivate.com/compumark/article/brexit-impacts-to-your-trademark-searches-and-watches/

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”

Accettata in data 19.02.2021 la domanda di registrazione del marchio “Pastificio Dasso dal 1959 depositato il 11.09.2020 a GENOVA

Il marchio è utilizzato in classe 30 dal Pastificio Dasso di Rapallo