

NATURALICO CONTRO NATURALMA Divisione di Opposizione 09-09-2021

JRALICO

vs 

Nonostante l'identità tra i prodotti – integratori alimentari – e, nonostante entrambi i marchi inizino con NATURAL, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento e il suffisso “-ico” e il termine “alma” contribuirebbero a differenziarli. Di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 121 935

Petroni GmbH, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach, Germania (opponente), rappresentata da **Kostadin Manev**, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale)

c o n t r o

Naturalma S.r.l., via Antonio Zanolini 15/4, 40126 Bologna, Italia (richiedente), rappresentata da **Maria Luisa Manis**, via Terranova 3, 09042 Monserrato (CA), Italia (rappresentante professionale).

Il 09/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 121 935 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 20/05/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 195 088  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotticompresi nella Classe 5. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 16 407 793, 'NATURALICO' (marchio denominativo). 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.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; alimenti per neonati; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; sostituti del latte materno; latte in polvere per neonati; latte in polvere per bambini; latti in polvere [alimenti per neonati]; bevande per bambini piccoli; prodotti per neonati senza lattosio; integratori alimentari per animali; vitamine per animali; integratori vitaminici per animali; alimenti dietetici per uso veterinario; sostanze dietetiche per uso veterinario; integratori dietetici minerali per animali; complementi alimentari di albumina; integratori alimentari di alginati; antiossidanti; integratori alimentari antiossidanti; preparazioni albuminose per uso medico; alimenti a base di albumina per uso medico; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; integratori vitaminici e minerali; integratori vitaminici; bevande vitaminiche; preparazioni di vitamine; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; preparazioni vitaminiche miste; compresse vitaminiche; fibre vegetali alimentari [dietetiche]; integratori alimentari di glucosio; zucchero dietetico per uso medico; sostanze dietetiche per neonati; sostanze dietetiche per uso medico; integratori dietetici per bambini piccoli; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; bevande a base d'integratori dietetici; integratori alimentari dietetici; bevande dietetiche per uso medico; preparati dietetici adattati ad uso medico; infusioni dietetiche per uso medico; confetteria dietetica per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici per invalidi; integratori alimentari di enzimi; compresse di vitamine effervescenti; sostituti dello zucchero per diabetici; polveri sostitutive dei pasti; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; cereali pronti per alimenti per invalidi; dolcificanti artificiali per diabetici; integratori alimentari di caseina; integratori alimentari di olio di semi di lino; integratori medicati per alimenti per animali; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari minerali; residui del trattamento dei semi di cereali per uso dietetico o medico; preparati da utilizzare come additivi per alimenti ad uso umano [medicati]; preparati multivitaminici; integratori di proteine per gli animali; integratori alimentari di proteine; alimenti per diete mediche ristrette; additivi nutrizionali per uso medico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari e

preparati dietetici.

Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori nutrizionali; integratori dietetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i 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 prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio a relativamente alto, trattandosi di prodotti che riguardano, tra le altre cose, la salute.

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 sul quale si basa l'opposizione è un marchio denominativo, ovvero "NATURALICO".

Il marchio impugnato è un marchio figurativo, formato dalle lettere "naturalma", riprodotte in caratteri minuscoli di fantasia, di colore verde scuro nel caso delle lettere "natur" e di colore verde chiaro per quanto riguarda le lettere "alma". Al di sopra delle lettere "ur" si trova la rappresentazione stilizzata di due foglioline verdi.

Per quanto riguarda le due foglioline verdi, esse sono allusive di caratteristiche positive dei prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali. Questi elementi sono quindi quantomeno deboli.

Per quanto invece riguarda gli elementi verbali, la Divisione d'Opposizione ritiene che la parte iniziale di entrambi i segni sarà associata dalla totalità del pubblico di riferimento ai concetti di natura o naturale, in ragione del fatto che gli elementi "natur" o "natural" rassomigliano a termini equivalenti nella pressoché totalità delle lingue dell'Unione europea, o sono comunque elementi ai quali i consumatori sono spesso esposti. Le parti iniziali dei segni sono quindi piuttosto deboli, in quanto alludono a concetti positivi in relazione ai prodotti nella classe 5, mentre la

capacità distintiva dei segni risiede principalmente negli elementi “-ico” e “alma” dei segni, i quali sono privi di significato o hanno un significato, come ad esempio “alma”, che è il termine spagnolo per “anima”, o “-ico”, che pure in lingua spagnola funge da suffisso che indica qualcosa, ad esempio, di piccolo, che nulla ha a che vedere con i prodotti nella classe 5. Per economia procedurale, la Divisione d’Opposizione escluderà dalla propria attenzione, per il momento, quella parte del pubblico di riferimento che attribuirà un qualche significato agli elementi “-ico” e “alma”, quale ad esempio la parte del pubblico di lingua spagnola.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “n-a-t-u-r-” del termine debole “natur” del marchio anteriore e “a-l” del termine normalmente distintivo “alma” del medesimo e dell’elemento verbale “Naturalico” del marchio anteriore, all’interno del quale queste lettere pure svolgono un ruolo secondario, in quanto saranno associate, come visto, ad un elemento in se debole. I marchi differiscono nelle restanti lettere, ovvero “-ico” del marchio anteriore e “alma” del segno impugnato, le quali sono normalmente distintive in quanto tali, oltre che nell’elemento figurativo costituito dalle due foglioline del marchio impugnato, il quale è purtuttavia un elemento debole.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono in una sequenza di lettere il cui carattere è intrinsecamente debole, ovvero quelle che formano “natural” elementi verbali che alludono al concetto di natura. I marchi differiscono nelle ultime lettere “-ico” del marchio anteriore e nelle lettere che formano la seconda parte del marchio impugnato, ovvero “-ma”.

Alla luce di quanti sopra, i marchi sono da considerarsi 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 simile, però limitatamente ad un elemento debole, essi sono concettualmente simili solo in ridotta 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 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.

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 nella classe 5 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale, il cui grado di attenzione varia da medio a relativamente alto. Il marchio anteriore è poi da considerarsi, nel complesso, normalmente distintivo, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva.

Tuttavia, per quanto riguarda i segni in disputa, la comparazione tra di essi porta alla conclusione secondo la quale essi sono simili in ridotta misura da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

È vero che i segni condividono le prime lettere dei loro elementi verbali, ovvero "natural", e nella medesima sequenza. Tuttavia, come dettagliatamente riportato nella sezione c), si tratta di lettere che formano elementi per loro natura deboli rispetto alla totalità del pubblico di riferimento.

La Divisione d'Opposizione ritiene infatti che elementi anche incompleti o allusivi di termini concreti in specifiche lingue, quali "natur" o "natural" non possano rivestire per prodotti nella classe 5 alcun ruolo di rilevanza, dato che essi alludono a un concetto che è fundamentalmente descrittivo o al limite allusivo di caratteristiche positive di prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali.

È evidente come il pubblico di riferimento dovrà giocoforza contare sugli altri elementi dei segni nel momento in cui si trovi chiamato a rammentarli. Di conseguenza, la presenza di ulteriori elementi denominativi svolge un ruolo di estrema importanza nella percezione dei segni in esame.

Generalmente quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come in precedenza valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione.

Gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto, come visto poc'anzi, che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

Considerato quanto precede, e nonostante l'identità tra i prodotti, non sussisterebbe pertanto alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento. Ciò vale, a maggior ragione, per quella parte del pubblico, quale ad esempio quella di lingua spagnola, che attribuirà un significato ai restanti elementi verbali dei segni, ovvero il suffisso "-ico" e il termine "alma". Di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

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

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENENDEZ

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.