

# VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022



VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l'altro.

Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

La divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

## **OPPOSIZIONE N. B 3 060 483**

**Piaggio & C. S.P.A.**, Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da **Jacobacci & Partners S.P.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**G-Luxor S.R.L.**, Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia (richiedente), rappresentata/o da **Luigi Carlini**, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L'opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

### **MOTIVAZIONI**

In data 30/07/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 17 874 778  (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell'Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

## **PROVA DELL'USO**

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio i marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l'opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell'Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione:

Marchio dell'Unione europea No 8 938 458

*Classe 35: Servizi concernenti l'organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.*

Marchio dell'Unione europea No 10 821 775

*Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di*

*camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.*

Marchio italiano No 1 515 714

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Marchio italiano No 687 959

Classe 12: *Veicoli a due ruote.*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell'uso dei marchi anteriori. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l'opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch'esse prese in considerazioni ai fini delle prove d'uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Prove presentate il 31/12/2018

- *Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell'olimpio del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti 'cult' al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.*


comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.

Prove presentate il 29/08/2019

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell'uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l'ora, la portata e la natura dell'uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l'opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell'indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le prove presentate non dimostrano l'uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletto quali per esempio  si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non ai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell'abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti né sull'estensione dell'uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell'uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare l'uso effettivo. L'inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l'opposizione.

Ne discende che l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell'articolo 47,

paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell'Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l'uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

Le prove dimostrano che l'uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodotti per i quali esso è registrato nella classe 12.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

Dal momento che l'opponente ha rivendicato solo l'Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l'esame continuerà in relazione a tale articolo.

#### **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 il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il 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.

#### **a) Notorietà del marchio anteriore**

L'opponente ha presentato le prove più sopra elencate. Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Alla luce di tali considerazioni la divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per *Veicoli a due ruote* nella classe 12.

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 VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere 'VA' stilizzate che sono poi la prima e l'ultima lettera di VESTA che segue.

La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I marchi coincidono **visivamente e foneticamente** nelle lettere 'V-E-S-\*A' (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere 'P' e 'T' (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell'elemento 'VA' del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l'altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

### **c) Il «nesso» tra i segni**

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall'identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,

non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l'altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

La Corte di Giustizia ha altresì osservato

...che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associi i marchi in conflitto l'uno all'altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali del marchio contestato a seguito di decisioni dell'Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l'opposizione sono i seguenti:

*Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].*

*Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d'ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all'ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d'animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli,*



*Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases", Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].*

Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

I prodotti nella classe 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l'opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d'uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l'opponente è stato in grado di dimostrare l'uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e

servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell'espansione naturale possa essere invocata dall'opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l'estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all'arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell'opponente e non derivava dall'acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull'opponente l'onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un'espansione, e non semplicemente un'aggiunta non correlata, all'attività svolta dall'opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un'espansione naturale, l'opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un "nesso" tra di essi. L'opposizione quindi non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e 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**

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI      Gonzalo BILBAO TEJADA

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.