BARILLA contro BARILLA LATTICINI ITALIA – Divisione d’Opposizione 11.08.2017

BARILLA contro BARILLA LATTICINI ITALIA – Divisione d’Opposizione 11.08.2017

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola “BARILLA”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All’interno dell’ovale sono posti i termini “Barilla”, al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine “latticini”, in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termini “ITALIA”, in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine “Barilla”. Al di sotto di quest’ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

L’elemento “BARILLA” comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L’elemento “ITALIA” del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell’Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

Per quanto riguarda l’elemento “latticini” del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc’anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per *prodotti caseari* nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine “latticini” descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell'elemento dominante "BARILLA" del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell'elemento verbale "ITALIA" e del termine "latticini" pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

La Divisione d'Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 2 787 516

Barilla G. e R. Fratelli – Societá per Azioni, Via Mantova, 166, 43100 Parma, Italia (opponente), rappresentata da **Perani & Partners S.p.A.**, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Astra Service S.r.l., Via Torre Spaccata 145, 00169 Roma, Italia (richiedente).

Il 11/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 787 516 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 614 738 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 614 738. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 585 747. 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. 8 585 747.

1. **I prodotti**

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carni; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Olii e grassi alimentari; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei.*

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.

I prodotti contestati *carni; olii e grassi alimentari; pesce, prodotti caseari* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi quali *prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili*)

I prodotti *frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* contestati includono, in quanto categorie più ampie i prodotti *frutta e ortaggi conservati* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *funghi lavorati* condividono con gli *ortaggi conservati* dell'opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

Per quanto riguarda i *frutti di mare e* del marchio impugnato *molluschi* (essendo "frutti di mare" il nome generico dei molluschi commestibili), essi condividono con il *pesce* dell'opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

Infine, i prodotti contestati *loro succedanei [prodotti caseari]* sono in stretta relazione con i *prodotti derivati dal latte* nella Classe 29 dell'opponente. Questi prodotti possono coincidere nella loro origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione nonché nella loro modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Pertanto, sono da

ritenersi simili in alto grado.

1. **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 o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **I segni**

BARILLA

Marchio anteriore Marchio impugnato

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 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, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento "latticini" del marchio impugnato possiede un significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola "BARILLA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All'interno dell'ovale sono posti i termini "Barilla", al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine "latticini", in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termini "ITALIA", in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine "Barilla". Al di sotto di quest'ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

L'elemento "BARILLA" comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento "ITALIA" del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell'Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

Per quanto riguarda l'elemento "latticini" del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta, formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc'anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per *prodotti caseari* nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine "latticini" descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

Con riferimento al segno contestato, esso è composto da elementi distintivi verbali ed elementi figurativi meno distintivi di una natura puramente decorativa. Inoltre, i colori usati per rappresentare alcuni di questi elementi alludono, anche a causa del loro ordine (da sinistra a destra, verde, bianco e rosso) alla bandiera italiana. Anche per questa ragione, si ritiene che gli elementi verbali siano più distintivi rispetto agli elementi figurativi del segno impugnato.

L'elemento "BARILLA" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo, di conseguenza avrà un rilievo maggiore nell'ambito della presente comparazione rispetto agli altri elementi del marchio.

Infine, per quanto riguarda il segno impugnato, si deve tener in conto 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). Di conseguenza, gli elementi figurativi del marchio ricopriranno un ruolo di secondaria importanza rispetto alla porzione verbale del segno distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nel termine "BARILLA", il quale è distintivo in entrambi i casi e altresì dominante nel marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, i quali sono tuttavia o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dei termini distintivi (e dominante nel marchio contestato) "BARILLA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "latticini" e "Italia" del segno contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi del segno impugnato sono o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario.

Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento ad un cognome italiano, ovvero “Barilla” e i restanti elementi del marchio impugnato sono non-distintivi o secondari, i segni sono da considerarsi concettualmente molto simili.

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

1. **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.

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono considerati in parte identici e in parte simili in alto grado.

I prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio. Inoltre, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato

normale.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in medio grado e simili in alto grado sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell'elemento dominante "BARILLA" del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell'elemento verbale "ITALIA" e del termine "latticini" pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

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). Di conseguenza l'identità o alto grado di somiglianza tra i prodotti rilevanti deve ritenersi atta a compensare le, seppur limitate, differenze tra i marchi di cui appena detto.

La Divisione d'Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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 del marchio dell'Unione Europea n. 8 585 74 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 8 585 74 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

La Divisione d’Opposizione

Orsola LAMBERTI	Andrea VALISA	Francesca CANGERI SERRANO

Ai sensi dell’articolo 59 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 60 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.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere

rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).