

# **BARONE RICASOLI contro CAFFE' RICASOLI – Divisione di Opposizione del 10-06-2021**

E RICASOLI vs



Il marchio anteriore è “BARONE RICASOLI” e il marchio impugnato è “CAFFE' RICASOLI” L'elemento 'RICASOLI' in entrambi i marchi non è descrittivo dei prodotti di riferimento per cui è distintivo. L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato è debole e l'elemento 'BARONE' ha un ruolo accessorio al cognome 'RICASOLI'.

L'opposizione è fondata in quanto esisterebbe rischio di confusione per cui il marchio impugnato deve essere respinto.

**OPPOSIZIONE N. B 3 079 770**

**Barone Ricasoli S.P.A. Società Agricola In Sigla 'Barone Ricasoli Spa Agricola', 'Brolio Società Agricola', 'Castello Di Brolio Società Agricola', 'Ricasoli 1141 Società Agricola', 'Br Società Agricola', 'C.V.B.R. Società Agricola', 'C.V.B.R.', Piazza Goldoni, 2, 50123, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122, Firenze, Italia (rappresentante professionale)**

c o n t r o


**Crossharbour Travel Limited, 4 Jamaica Road, SE12BX, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Paolo Spagnoli, Via della Rimembranza, 2, Londa, Italia (rappresentante professionale).**

Il 10/06/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

## **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 3 079 770 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 024 618 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

## **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 024 618 per il marchio figurativo , ovvero contro tutti i prodotti nelle classi 29 e 33 che tuttavia a seguito di una divisione della domanda sono diventati gli unici prodotti coperti dalla stessa. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076 per il marchio denominativo 'BARONE RICASOLI'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

### **RILIEVI PRELIMINARI**

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. 108 076.

### **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, tra gli altri, del marchio dell'Unione europea n. 108 076.

La data di deposito della domanda contestata è 18/02/2019. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio/i marchi su cui è basata l'opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 18/02/2014 al 17/02/2019 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

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

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




Classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22,

paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), 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.

Il 03/02/2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 08/04/2020 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. Il 31/03/2020 l'Ufficio ha concesso all'opponente una estensione del termine fino al 08/06/2020. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 29/05/2020 (entro il termine).

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

- Immagini di bottiglie di prodotti, tra gli altri *vini* e *oli*, quali per esempio:
- Esemplari di fatture emesse a vari clienti in diversi paesi dell'Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, nel periodo 2014 e 2018 recanti il segno  per *vini* e *oli*. Gli importi delle fatture sono significativi, alcuni dei quali superano i 40 mila euro.
- Estratto dal catalogo di *vini* rossi del 2018 'The roots of Chianti Classico Ricasoli.it' recante il marchio  e immagini di bottiglie di *vino* quali .
- Estratto dal catalogo di *vini* Millesima del 2015 recante il marchio 'BARONE RICASOLI' per vini.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, deve essere utilizzato «nell'Unione» (articolo 18, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo 2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «Leno Marken», l'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell'Unione europea (punto 44).

Il richiedente sostiene che l'opponente ha presentato elementi di prova relativi all'uso del proprio marchio dell'Unione europea, al di fuori dell'Italia, solo per la Germania.

Le fatture sono emesse a clienti in diversi paesi dell'Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, e pertanto dimostrano che l'uso è avvenuto nell'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni indirizzi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Tutte le prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento e pertanto dimostrano che l'uso del marchio è avvenuto nel periodo rilevante.

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre

tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. In particolare, esse sono distribuite in modo uniforme nel periodo rilevante non sono in numero progressivo e pertanto costituiscono degli esemplari. Sono emesse a diversi clienti in diversi paesi dell'Unione europea, indicano i prodotti a cui si riferiscono e gli importi sono rilevanti.

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore compare prevalentemente associato con marchi speciali proprio per contraddistinguere i prodotti messi in commercio.

L'articolo 18, RMUE stabilisce che l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio e indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui è usato, sia anche registrato o meno a nome del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale ha statuito che diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).

È infatti abbastanza consueto che i prodotti rechino non solo il loro marchio individuale ma anche il marchio del gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il marchio registrato non è usato in una forma differente, ma i due marchi autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.

Non vi è alcun precetto giuridico nel sistema del marchio dell'Unione europea

che obblighi l'opponente a fornire la prova del solo marchio anteriore quando è richiesto un uso effettivo ai sensi dell'articolo 47 RMUE. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). È prassi comune nello svolgimento dell'attività economica, raffigurare marchi indipendenti in diverse misure e caratteri tipografici, cosicché queste chiare differenze, che esaltano il marchio della casa madre, indicano che i due differenti marchi sono usati congiuntamente ma in maniera autonoma (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

La Corte di giustizia ha confermato che il requisito dell'uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora il marchio sia stato utilizzato attraverso un altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia a sua volta registrata come marchio (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Analogamente, la Corte di giustizia ha chiarito che l'uso può essere effettivo qualora un marchio figurativo sia utilizzato in combinazione con un marchio denominativo sovrapposto, sebbene la combinazione di questi due marchi sia essa stessa registrata, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui tale marchio viene utilizzato e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Nel caso di specie, il marchio anteriore appare chiaramente sulle bottiglie commercializzate e si trova separato dagli altri elementi. Del pari, sulle fatture prodotte si fa riferimento al marchio 'BARONE RICASOLI'. Sebbene il segno appaia in veste figurativa questa non altera il carattere distintivo del marchio come registrato. L'elemento figurativo dello scudo svolge un ruolo informativo perché sarà inteso come simbolo araldico e trasmetterà la percezione che il prodotto sia di particolare caratura e di esclusiva qualità. Inoltre, il simbolo araldico sarà percepito come un elemento decorativo che si trova comunemente sulle bottiglie di vino e non indica l'origine commerciale dei prodotti (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 45). Pertanto, l'uso dell'elemento figurativo deve essere considerato come una variazione ammissibile del marchio.

Alla luce di quanto sopra, la divisione d'Opposizione ritiene che l'uso dei marchi costituiscono delle varianti accettabili della forma registrata dal momento che non ne alterano il carattere distintivo.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato almeno per *olii commestibili* e *vini*.

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).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio quantomeno in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 29: *Olii commestibili.*

Classe 33: *Vini.*

Con riferimento ai *vini* questi possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande alcoliche.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione i prodottisummenzionati.

#### **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 prodottisui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 29: *Olii commestibili.*

Classe 33: *Vini.*

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29: *Olii e grassi commestibili.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (eccetto le birre).*

#### **Prodotti contestati in classe 29**

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, gli *olii commestibili* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotticontestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

### **Prodotti contestati in classe 33**

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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

L'elemento comune 'RICASOLI' sarà inteso come un cognome da parte del pubblico italiano. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

L'elemento 'RICASOLI' non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è pertanto distintivo.

Una parte del pubblico potrà associare il marchio anteriore al personaggio storico e politico italiano del barone Bettino Ricasoli, detto il 'Barone di ferro'. Tuttavia, per la maggior parte del pubblico che non conosce tale personaggio, l'elemento 'BARONE' del marchio anteriore sarà inteso come un titolo nobiliare che sarà associato al cognome 'RICASOLI'. Poiché non ha relazione con i prodotti di riferimento è distintivo.

L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato sarà inteso come locale pubblico dove

si servono cibi e bevande. Tenendo a mente che i prodotti in questione sono olii e grassi commestibili e bevande alcoliche (eccetto le birre), questo elemento è quanto meno debole.

La stilizzazione del segno impugnato ha natura puramente decorativa e pertanto un impatto ridotto.

**Visivamente e foneticamente**, i segni coincidono nell'elemento distintivo 'RICASOLI'. Tuttavia, essi differiscono nei termini 'BARONE' del marchio anteriore e 'CAFFÈ' del segno impugnato, che è quanto meno debole, e visivamente, nella stilizzazione del segno impugnato che è decorativa.

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

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati allo stesso cognome dato dalla presenza dell'elemento 'RICASOLI', i segni sono concettualmente 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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti in questione sono identici. Essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, essi coincidono nell'elemento distintivo 'RICASOLI'. L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato è quanto meno debole e l'elemento 'BARONE' ha un ruolo accessorio al cognome 'RICASOLI'.

Sebbene le coincidenze esistenti tra i segni siano meno evidenti delle differenze, un rischio di confusione sussiste comunque, dato che l'elemento coincidente possiede una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni



e poiché i prodotti sono identici.

Si tiene 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).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione dell'Unione europea e due registrazioni nel Regno Unito per il marchio 'Caffè Ricasoli' coesistenti con il marchio anteriore dell'opponente. Inoltre, il richiedente sostiene che il segno impugnato trova fondamento nell'esistenza di un bar storico molto conosciuto a livello internazionale in quanto è frequentato da milioni di stranieri provenienti da tutto il mondo, adducendo diverse prove a sostegno della propria asserzione.

Innanzitutto, va osservato che il diritto connesso a un marchio dell'Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell'Unione europea a partire da tale data.

Pertanto, nel valutare se un marchio dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell'Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione europea del richiedente.

Tuttavia, per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l'eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre

la probabilità di confusione che l'Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell'Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell'Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall'Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d'Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell'Unione come una indicazione dell'«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell'opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l'ipotesi dell'esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione 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. 108 076 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro 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 109, 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 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**

Aldo BLASI Francesca CANGERI Andrea VALISA

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.