

BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

ELCOLLE



BELCOLLE **contro** BEL COLLE

Stiamo parlando di Vini (classe 33) Il marchio anteriore è BELCOLLE; il marchio impugnato è BEL COLLE con elemento figurativo dorato.

Il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

Terre Cortesi – Moncaro Soc. Coop. Agricola, Via Piandole, 7/A, 60036 Montecarotto (Ancona), Italia (opponente), rappresentata/o da Innova & Partners

S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Family Estates S.r.l., Strada Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058 Santo Stefano Belbo (Cn), Italia (richiedente), rappresentata/o da IP Skill, Via Magenta 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 è totalmente respinta.

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

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 ' '. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 561 502 'BELCOLLE'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 2 di 10

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 del marchio sul

quale si basa l'opposizione, ovvero del marchio dell'Unione europea n. 4 561 502.

La data di deposito della domanda contestata è 22/04/2016. All'opponente è stato

quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato

oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 22/04/2011 al 21/04/2016 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 in relazione ai prodotti sui quali

si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Vini.

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 09/03/2017, 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 14/05/2017 per presentare le prove dell'uso del

marchio anteriore. Questo termine è stato prorogato fino al 14/07/2017.

L'opponente

ha presentato alcune prove d'uso il 14/07/2017 (entro il termine).

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

□ Allegato I: dichiarazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'opponente, datata 12/07/2017, relativa al numero di fatture emesse nell'Unione Europea per la vendita di prodotti a marchio "BELCOLLE", nel periodo 2011-2017, da TERRE CORTESI MONCARO Soc. Coop. Agricola (l'opponente) pari a 9.888 unità.

□ Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate nell'allegato I, emesse nell'Unione Europea intestate a clienti con indirizzi in Italia, Polonia e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di 90). Nelle fatture appaiono le diciture 'DAMA VINO BIANCO BELCOLLE' e 'DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT' con ulteriori informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5% VOL.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 3 di 10

□ Allegato IV: cataloghi di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente contenenti, il marchio figurativo ' ', fotografie delle bottiglie di vino recanti il marchio 'BELCOLLE' in versione figurativa: ' ' ', l'indicazione degli articoli e loro specifiche anche con schede integrate in lingua italiana e/o inglese. Il periodo di riferimento è 2009 - 2017.

□ Allegato V: listini di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente per il periodo 2011-2016, in italiano, contenenti, tra l'altro, l'indicazione della linea dei prodotti a marchio ' ' per un totale di 15 pagine.

Per quanto riguarda 'la dichiarazione scritta e giurata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'opponente', l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (in precedenza

regola 22, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio. In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 4 di 10

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova. La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato. L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i

fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

In relazione al territorio:

Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è

Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui

sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni

indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto,

contrariamente all'opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di

riferimento, L'Unione europea.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di

riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato

effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al

periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la

portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni

del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la

mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente

al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale

periodo. Ciò è dovuto al fatto che l'uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al

periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume

commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato

tanto in

versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente

alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.

Riguardo all'uso effettivo:

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
Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10
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, e 12/03/2003,
T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra 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. Parimenti, l'ambito
territoriale dell'uso
è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché
un ambito
territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata
dell'uso
maggiormente significativi.
Inoltre, contrariamente all'opinione della richiedente, l'uso del marchio non
ha
bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato
effettivo, in
questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini
prezzi forniscono
alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso in quanto
sono
particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono
distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Pertanto,
forniscono
alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal
riguardo, la
Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture
di
vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.
Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia
fornito
indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.
Riguardo alla natura dell'utilizzazione:
L'articolo 18 RMUE stabilisce infatti 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.

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 di primo grado 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).

Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo 'BELCOLLE' che è

chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi e nelle

etichette e che, dunque, indicano l'origine del prodotto senza alterare il carattere

distintivo del segno. Le leggere variazioni con le quali la parola BELCOLLE è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. la rappresentazione di un fiore

o foglia) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo del marchio.

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 6 di 10

Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per

vini in classe 33.

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, e per i quali si è dimostrato un uso serio ed effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vini; vini spumanti; grappa; spiriti e liquori; bevande alcoliche (eccetto le birre).

In via preliminare, occorre osservare che contrariamente agli argomenti della richiedente, le specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti.

L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono

commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si

attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle

quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in

linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché

possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,

G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo

quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di

commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la

valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,

EU:T:2007:340, § 52).

Secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati

simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte

della classificazione di Nizza.

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 7 di 10

I vini contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I vini spumanti sono compresi nell'ampia categoria di vini dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più ampia, i vini dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell'opponente sono simili. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.

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 o simili sono diretti al

grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

BELCOLLE

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 8 di 10

Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine 'BELCOLLE'.

Essendo un

unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi 'BELCOLLE' del marchio

anteriore e 'BEL COLLE' del marchio impugnato (con o senza spazio tra 'BEL' e 'COLLE'), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di

altezza intermedia fra l'altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del

pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o

descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.

Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall'elemento distintivo

verbale 'BEL COLLE' e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo

a questo elemento figurativo bisogna ricordare 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).

La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono in "BEL COLLE" anche se nel marchio anteriore non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e nell'elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un

impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'B-EL-C-O-L-L-E',

presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'elemento verbale 'BELCOLLE' (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra

spiegato, i segni sono concettualmente identici.

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 9 di 10

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 dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte

simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e identici dal punto di vista fonetico e

concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore.

L'unica

differenza si basa nello spazio tra 'BEL' e COLLE', il quale passerà facilmente

inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è

meramente decorativa e l'elemento figurativo del marchio impugnato causerà un impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati.

Inoltre, 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).

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/servizi designati

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

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste 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. 15 369 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 10 di 10
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 (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), 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 Opposizione

Francesca CANGERI

SERRANO Maria Clara IBAÑEZ

FIORILLO

Angela DI BLASIO

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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su

richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109,

paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima

del 01/10/2017), 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, RMU