

BLU MEDICALI contro BLU MEDICAL – Divisione di Opposizione 31-05-2018



BLU MEDICALI **contro** BLU MEDICAL

Nonostante l'elemento "ITALIA" del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte e non può indicare l'origine commerciale dei servizi rilevanti. L'elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono concettualmente molto simili.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici a quelli del marchio anteriore.

OPPOSIZIONE N. B 2 914 102

Blumateriali S.r.l., Via Vittorio Emanuele II, 60, 25212 Brescia, Italia (opponente), rappresentata da **Sergio Ambrosio**, Via Vittorio Emanuele II, 60, 25121 Brescia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giovanni Maria Camillacci, Via delle Fornaci é", Castelnuovo di Porto (RM), Italia (richiedente), rappresentato da **Elena Finotti**, Viale Pier Luigi Nervi 56, 04100 Latina (LT), Italia (rappresentante professionale).

Il 31/05/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 914 102 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 44: Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle; servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle;

trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all'omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l'alimentazione; fornitura di informazioni per l'allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell'allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l'alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza

sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all'idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e somministrazione di medicinali; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 446 593 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

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. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. 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 servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 446 593 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 086 093 per il marchio figurativo . 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.

1. I servizi

I servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Class 44: *Cura di igiene e di bellezza; servizi medici per umani; servizi*

medici per animali.

I servizi contestati sono i seguenti:

Class 41: Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d'istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi.

Class 44: Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di

consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle; servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle; trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all'omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l'alimentazione; fornitura di informazioni per l'allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di

chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell'allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l'alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all'idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e

somministrazione di medicinali; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

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.

Servizi contestati in classe 41

I servizi contestati della classe 41, ovvero *servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d'istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi* sono relativi all'organizzazione di eventi e afferiscono agli ambiti dell'intrattenimento, educazione e sport. Tali servizi non hanno punti di contatto con i servizi coperti dal marchio dell'opponente, in quanto non condividono la medesima natura né il medesimo

scopo. In effetti, quelli di cui al marchio anteriore sono servizi relativi all'ambito medico, nonché ai settori della cura dell'igiene e della bellezza il cui obiettivo è quello di migliorare il benessere fisico e l'apparenza estetica di chi ne usufruisca. I servizi in analisi non sono forniti dalle medesime imprese, né si dirigono allo stesso pubblico. Infine essi non sono complementari né in competizione tra loro. Di conseguenza, i summenzionati servizi sono dissimili.

Servizi contestati in classe 44

I *servizi medici per umani* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I restanti servizi contestati nella Classe 44 del marchio impugnato sono compresi nelle ampie categorie dei servizi di *cura di igiene e di bellezza*; *servizi medici per umani* del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

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 servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in quanto alcuni dei servizi in analisi hanno o possono avere natura medica e possono incidere sulla salute del consumatore rilevante (ad esempio i servizi *farmaceutici* o *l'assistenza sanitaria in materia di chiropratica*).

1. I segni

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 comune "BLU" ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su detta parte del pubblico.

Il marchio anteriore contiene l'elemento verbale "BLU" in caratteri maiuscoli bianchi posizionati su di una forma quadrangolare blu, la quale manca di carattere distintivo in quanto costituisce un semplice sfondo del summenzionato elemento verbale. Il termine "BLU" sarà inteso come un'indicazione di colore dotata di carattere distintivo, visto che non ha alcuna connessione con i servizi rilevanti.

Il marchio contiene altresì il termine "MEDICALI" in caratteri blu minuscoli, il quale ha un carattere distintivo debole poiché allude alla natura medica dei servizi rilevanti (in particolare quelli precipuamente medici e

sanitari), vista la somiglianza con il termine italiano "medico". Per ciò che riguarda i servizi per la cura della bellezza che possono avere una natura medica, il termine, pur non essendo direttamente descrittivo, ha un carattere distintivo debole.

Il marchio impugnato contiene gli elementi verbali "BLU" e "MEDICAL" resi in caratteri maiuscoli neri e che hanno lo stesso carattere distintivo osservato negli elementi verbali "BLU" e "MEDICALI" del marchio anteriore. I summenzionati elementi verbali sono separati da una componente grafica che consiste in una croce cui sono aggiunti elementi angolari ai quattro lati. Tale elemento ha un carattere distintivo debole per i servizi rilevanti in quanto ne suggerisce la natura medica. In ogni caso, 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 la componente grafica del segno riveste un ruolo secondario nella presente comparazione.

Considerandone le dimensioni e posizione, gli elementi di cui appena detto sono co-dominanti nel marchio impugnato ed hanno quindi maggiore rilevanza se comparati alle altre componenti del segno. In effetti, il marchio contiene in alto a sinistra la dicitura "ITALIA" la quale sarà percepita come un'indicazione del luogo di provenienza o di fornitura dei servizi rilevanti e manca di carattere distintivo. Essa ha, quindi, un'importanza secondaria nella presente comparazione.

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Di conseguenza, la differenza nell'ultima lettera degli elementi verbali del marchio anteriore e dominanti del marchio impugnato attirerà meno l'attenzione dei consumatori di riferimento.

Visivamente, i segni coincidono in termine distintivo "BLU" e nelle lettere "MEDICAL*" (quest'ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati) presenti in entrambi i marchi. Essi differiscono in elementi di importanza secondaria per la loro posizione (la lettera "I" del marchio anteriore), dimensione e/o mancanza di carattere distintivo (ad esempio, l'elemento "ITALIA" del marchio impugnato o l'elemento quadrangolare

blu del marchio anteriore). Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "BLU" e "MEDICAL*" (quest'ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera "I" del marchio anteriore, che è posizionata dove i consumatori non tendono a focalizzare la propria attenzione, e nell'elemento non distintivo "ITALIA" del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni si coincidono nel concetto trasmesso dall'elemento distintivo "BLU" e dagli elementi "MEDICAL"/"MEDICALI" i quali, sebbene di minor rilevanza per le ragioni di cui sopra, non saranno ignorati dal pubblico rilevante.

Nonostante l'elemento "ITALIA" del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte e non può indicare l'origine commerciale dei servizi rilevanti. L'elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono 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 servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva (per alcuni dei servizi rilevanti), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Nelle osservazioni presentate in data 24/01/2018, il richiedente sosteneva la mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore in virtù dell'estesa presenza dell'elemento "BLU" o della sua variante inglese o francese "BLUE" in numerosi marchi dell'Unione europea e in nomi di società operanti nel settore medico in Europa (il richiedente allegava numeri di registrazione e indirizzi web). Il richiedente sosteneva, altresì, che il termine è usato per richiamare un'idea di pulizia, sicurezza e affidabilità nel settore medico. Tuttavia, il summenzionato termine non è descrittivo, né debole in connessione con i servizi rilevanti, inclusi quelli di natura medica, né il richiedente ha presentato elementi di prova in senso contrario. Inoltre, la Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti "BLU" o "BLUE" e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione medio.

L'identità tra i servizi acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che 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).

I segni sono simili da un punto di vista visivo, nonché molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale poiché coincidono nell'elemento distintivo "BLU" e nelle lettere "MEDICAL*" che sono parte di un elemento di secondaria importanza in quanto privo di carattere distintivo o debole. Come specificato nella sezione c) della presente decisione, i marchi si distinguono in elementi che per posizione, dimensioni o mancanza di carattere distintivo hanno un'importanza secondaria.

Anche gli elementi "MEDICAL"/"MEDICALI" hanno una minore rilevanza per le ragioni sopra esposte. Tuttavia, essi non saranno completamente ignorati dai consumatori i quali saranno in grado di percepirne la presenza. Inoltre, il carattere distintivo degli elementi di un marchio è solo uno dei fattori da considerare nell'analisi del rischio di confusione e, in questo caso, è compensato da fatto che l'elemento "MEDICAL" di cui al marchio impugnato è interamente contenuto nel marchio anteriore e che i segni coincidono anche in elementi dotati di carattere distintivo.

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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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 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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

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. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Andrea VALISA

Orsola LAMBERTI

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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.