

CA' DEI FRATI contro CORTE DEI FRATI – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

CA' DEI FRATI

VS



CA' DEI FRATI contro CORTE DEI FRATI – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

I servizi sui quali si basa l'opposizione sono relativi alla Classe 43:

Alloggi temporanei. I servizi contestati sono nello aspecifico *Alloggi per vacanze*.

Gli elementi "CA' DEI FRATI", che costituiscono l'intero marchio denominativo anteriore, e "CORTE DEI FRATI" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole "THE HISTORICAL SUITES HOME".

L'elemento "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a "La casa delle *suites* storiche".

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva dei suddetti servizi, i quali sarebbero "per definizione" la sede (*home*) di *suites* storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 727 249

Azienda Agricola Ca' Dei Frati di Dal Cero Pietro e Figli Società Agricola,

Via Frati, 22, 25019 Sirmione, Fraz. Lugana (BS), Italia (opponente),
rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento
(FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Paginoro S.r.l., Via Marconi 1, 37011 Bardolino (VR), Italia (richiedente).

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 727 249 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 330 772 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 330 772. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 582 278. 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, inter alia, i seguenti:

Classe 43: *Alloggi temporanei.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Alloggi per vacanze.*

Gli *alloggi per vacanze* contestati sono compresi nell'ampia categoria degli *alloggi temporanei* dell'opponente. 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 sia medio.

1. I segni

CA' DEI FRATI
Marchio anteriore

CORTE DEI FRATI
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.

Gli elementi "CA' DEI FRATI", che costituiscono l'intero marchio denominativo anteriore, e "CORTE DEI FRATI" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole "THE HISTORICAL SUITES HOME".

Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

Gli elementi che formano il marchio anteriore, come già accennato poc'anzi, non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per i termini "CORTE DEI FRATI" del segno impugnato.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

Il segno impugnato presenta poi, nella sua parte superiore, un elemento figurativo che consiste in uno stemma od emblema la cui dimensione non permette peraltro di divisarne le caratteristiche in dettaglio. Non essendo nel suo complesso descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i servizi di riferimento, presenta carattere distintivo.

Tuttavia, l'elemento "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a "La casa delle *suites* storiche".

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva dei suddetti servizi, i quali sarebbero "per definizione" la sede (*home*) di *suites* storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

L'elemento denominativo "CORTE DEI FRATI" insieme all'elemento figurativo del segno anteriore costituiscono nel loro insieme l'elemento dominante del segno impugnato in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto alle parole "THE HISTORICAL SUITES HOME" in virtù in particolare della loro maggior dimensione.

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi tener conto del fatto 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).

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera "C" dei termini distintivi "CA'" del marchio anteriore e "CORTE" del segno impugnato nonché nel secondo e terzo termine, entrambi normalmente distintivi, "DEI FRATI".

Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi dei termini "CA'" e "CORTE", nell'elemento figurativo, che pur essendo co-dominante ha un minore impatto per le ragioni viste poc'anzi e nei termini che compongono l'elemento non distintivo "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C" dei primi termini distintivi di entrambi i segni, ovvero "CA'" e "CORTE" e nel suono delle lettere dei termini distintivi "DEI FRATI". I segni differiscono nella pronuncia delle restanti lettere dei termini "CA'" e "CORTE" e nei termini dell'elemento non distintivo "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno impugnato, il quale non ha controparte nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante l'espressione "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tale elemento è non distintivo e non può indicare l'origine commerciale di uno dei marchi. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato.

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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi nella Classe 43 coperti dai marchi in conflitto sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I marchi sono simili in medio grado da un punto di vista visivo e in alto grado da quello fonetico. Ciò è dovuto alla presenza, nel segno impugnato, di un elemento figurativo il quale, pur aggiungendo un gradiente di differenziazione tra i segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente sezione avrà comunque un minore impatto. Per quanto riguarda poi gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato, ovvero l'espressione "THE HISTORICAL SUITES HOME", essi presentano un carattere non distintivo, in particolare per i consumatori di lingua inglese presi in esame.

Alla luce di queste due circostanze particolari, sarà quindi l'elemento "CORTE DEI FRATI" del segno impugnato a svolgere un ruolo preponderante nella percezione del segno da parte dei consumatori. Questo elemento verbale, che è pure elemento dominante, presenta numerosi punti di contatto con il marchio denominativo anteriore "CA' DEI FRATI". Due dei tre termini che compongono questi elementi sono infatti identici, mentre il primo termine è contraddistinto dalla medesima lettera iniziale.

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 servizi come nel presente caso. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra 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).

Inoltre, si deve tenere 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).

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

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 servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Si ribadisce pertanto che 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.

Di conseguenza, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 582 278 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del

procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

