# CAFFITALY contro ITALYCAFE’- Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

## CAFFITALY contro ITALCAFE’ – Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

marchio CAFFITALY contro marchio ITALCAFE’

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” . L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia **debole** dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’opposizione di Caffitaly System, marchio anteriore, è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 529 314

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 Gaggio Montano (Bologna), Italia (opponente), rappresentata da Ruffini Ponchiroli e Associati S.R.L., Via Caprera, 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Italy Cafe’ S.R.L., Via dei Partigiani 4, 25121 Bergamo, Italia (richiedente), rappresentata da Biesse S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 529 314 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 258 496, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 11 e 30 e contro una parte dei prodotti compresi nella classe 21. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 858 932. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 4 858 932.
a) I prodotti

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

Classe 11: Macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Caffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine per caffè espresso; macchine per il caffè; sorbettiere; recipienti elettrotermici; recipienti frigoriferi; teiere elettriche; gelatiere; frigoriferi elettrici; elementi d’ illuminazione; apparecchi per illuminazione; apparecchi ed impianti di essiccamento; pentole per cottura a vapore; apparecchi di cottura a vapore elettrici.

Classe 21: Caffettiere.

Classe 30: Caffè; caffè verde; caffè liofilizzato; caffè macinato; caffè freddo; caffè decaffeinato; caffè solubile; concentrati al caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; miscele di caffè; sorbetti [sorbetti]; sorbetti [ghiacci edibili]; gelati alla frutta [sorbetti]; sorbetti [prodotti di confetteria]; miscele per la preparazione di sorbetti; riso; cereali; cereali

lavorati; preparati fatti di cereali; prodotti da forno; pasticceria; pasticceria surgelata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria fresca; dolci pronti [pasticceria]; pasticceria e confetteria; zucchero; miele; gelati; confetteria, gelati; dolci gelati; gelati misti.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
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 considerati 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 marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura "Caffitaly" in caratteri standard all'interno di un perimetro rettangolare al di sopra del quale si trova un elemento figurativo ondulato e al di sotto la parola "system" in caratteri bianchi, dimensioni leggermente più ridotte e in un rettangolo nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura "ITALYCAFÈ" (la lettera "C" è di colore rosso mentre le rimanenti lettere sono di colore nero) al di sotto della quale si trovano un elemento figurativo di colore bianco, rosso e verde e, in dimensioni nettamente più ridotte e appena percettibili, le parole "Miscele pregiate. gusto italiano". Il marchio, inoltre, include nel centro in alto un elemento figurativo di colore bianco e rosso simile a un chicco di caffè stilizzato.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, malgrado le dimensioni leggermente più ridotte di alcuni di essi.

L'elemento "Miscele pregiate. gusto italiano" nel segno contestato occupa una posizione secondaria data la sua dimensione nettamente più ridotta rispetto ai rimanenti elementi del segno.

Il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca

normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Ciò per esempio quando una sola parte o tutte le parti del marchio suggeriscono un significato concreto.

L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà associato anch’esso all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana ed è pertanto debole.

L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento. La Divisione d’Opposizione ritiene che tale elemento abbia un carattere ornamentale.

L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Si ritiene che tali elementi siano deboli per caffettiere, macchine per il caffè, caffè e prodotti alimentari che possono essere a base di caffè o che sono strettamente relazionati con il caffè. L’elemento “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè. Pertanto, per il pubblico italiano tale elemento non è distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui entrambi includono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY” sebbene in posizione invertita nelle rispettive diciture dei marchi. Tuttavia, essi differiscono nell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria) e negli elementi grafici e figurativi dei marchi che presentanto differenze notevoli e nei colori del marchio impugnato. Le differenze rilevate in termini di posizione delle lettere e perciò le sequenze verbali nelle rispettive diciture, la stilizzazione e colori così come di struttura dei due segni conducono a un’impressione visiva piuttosto diversa.

Considerato quanto precede si ritiene che i marchi sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, sebbene la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY”, presenti nelle rispettive diciture dei segni queste sequenze appaiono in posizione invertita cambiando completamente il ritmo è il suono della pronuncia delle diciture. Oltre alle differenze dovute alla posizione invertita delle sequenze verbali menzionate, la pronuncia dei segni differisce nel suono dell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nonché nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene non verrà pronunciata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria).

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo concettuale, il termine inglese “Italy” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”, perché è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, inglese, polacco, tedesco, ecc.) o è molto simile alla corrispondente parola nazionale (per esempio, sistema in italiano, portoghese, lituano e spagnolo, système in francese, sistem in rumeno, systém in ceco e slovacco, szisztéma in ungherese, systemet in danese, systeem in olandese, sistēma in lettone, süsteem in estone ecc.). L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, spagnolo, portoghese e francese, ecc.) o è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento (per esempio coffee in inglese, kaffee in tedesco, caffè in italiano, cafea in rumeno, kaffe in svedese, ecc.).  Inoltre, data l’affinità con la parola inglese “coffee” si ritiene che il significato della parola “café” sarà compreso in tutti gli Stati membri. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà associato anch’esso dal pubblico di riferimento a “caffè”.  L’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè dato il riferimento a caffè nella dicitura “ITALYCAFÉ”. Come segnalato in precedenza, tale elemento, tuttavia, passerà inosservato in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria. L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento.

In tal senso, tenuto conto del fatto che i vari elementi di cui si compongono sono deboli le coincidenze rilevate tra i segni possono condurre solo a  un grado di somiglianza ridotto.

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. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione, ovvero per tutti i prodotti nelle classi 11 e 30.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I segni presentano solo limitati elementi di analogia. Essi, infatti, hanno una struttura e composizione diversa. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il fatto che i marchi abbiano in comune un certo numero di lettere non è di per se sufficiente per considerare detti marchi simili. Nel presente caso i marchi sono composti da elementi verbali e figurativi deboli combinati in modo diverso tra loro. In particolare, con riferimento agli elementi verbali, i marchi coincidono nell’elemento “ITALY” e nelle lettere “CAF” che sono parte dell’elemento “CAFF” nel marchio anteriore e “CAFÉ” nel segno impugnato. Tali elementi sono deboli e disposti in posizione invertita nei segni. Il marchio anteriore include altresì la parola “SYSTEM” che non ha corrispettivo nel marchio impugnato il quale a sua volta include l’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” che non è presente nel marchio anteriore (sebbene come segnalato anteriormente si ritiene che tale dicitura passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria). Inoltre, sebbene sia vero che in linea di principio gli elementi verbali hanno un maggior impatto sul consumatore rispetto a quelli grafici/figurativi, gli elementi figurativi non possono tuttavia

essere tralasciati specialmente quando gli elementi verbali in questione sono deboli. Gli addizionali e diversi elementi grafici/figurativi e i colori (nel caso del marchio contestato) presenti nei segni contribuiscono a differenziarli ulteriormente tra loro. Occorre, altresì, rilevare che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco modesto e che detto carattere distintivo è dato dalla specifica combinazione dei diversi elementi di cui si compone.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 006 246 per il marchio figurativo .

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO 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).