

# **CARPINETO contro IL CAPITETO – Divisione d’Opposizione 15.06.2017**

**CARPINETO**

vs

*Il Capiteto*

## **CARPINETO contro IL CAPITETO – Divisione d’Opposizione 15.06.2017**

Carpineto **contro** Il Capiteto

Il marchio anteriore è il marchio Carpineto e il marchio impugnato è Il Capiteto.

Stiamo parlando della classe 33 vini e spumanti. Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo ‘CARPINETO’ che è chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi, nelle fatture 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 CARPINETO è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. lo stemma a forma di scudo e la rappresentazione di un albero) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo.

Nel caso dei vini il Tribunale ha rilevato che il consumatore normalmente descrive e riconosce i vini verbalmente, poiché in bar e ristoranti gli stessi sono ordinati dopo la consultazione della carta dei vini su cui sono riportati i nomi e non le etichette.

Alla luce di quanto sopra la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che quindi il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

**OPPOSIZIONE N. B 2 617 721**

**Carpineto S.r.l.**, Loc. Dudda, 17/B, 50020 Greve in Chianti (Firenze), Italia

(opponente), rappresentata da **Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci**, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Società Agricola Carobbio S.r.l.**, Via San Martino in Cecione, 26, 50022 Greve in Chianti, Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 617 721 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 346 746 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 346 746. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 177 906 e sulla denominazione sociale italiana "Carpineto S.r.l.". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

## OSSERVAZIONI PRELIMINARI

In data 06/07/2016 la richiedente ha richiesto alla controparte di fornire la prova dell'uso dei marchi su cui si fonda l'opposizione, i marchi italiani n. 1 480 192 e n. 1 547 104 e il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906. Per motivi di economia procedurale, la Divisione di Opposizione analizzerà la prova dell'uso soltanto in relazione al marchio anteriore dell'Unione europea.

## PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di 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.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, *inter alia*, il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906.

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.

La domanda contestata è stata pubblicata il 31/08/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea, nel periodo tra il 31/08/2010 e il 30/08/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, tra i quali:

Classe 33: *Vini e spumanti.*

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, 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.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 20/09/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 08/04/2016 (entro il termine).

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono, *inter alia*, le seguenti:

- Allegato n. 1: Numerosi articoli di stampa (giornali e riviste), riferiti al periodo 1992-2016, in diverse lingue, per esempio in italiano, inglese, tedesco, danese, ecc., recanti il marchio "CARPINETO" e "". Gran parte di questi documenti includono fotografie di varie bottiglie di vini e spumanti con etichette recanti il marchio "CARPINETO", come per esempio "", "", "".
- Allegato n. 2: 3 cataloghi contenenti varie fotografie di prodotti, come per esempio bottiglie di vino insieme alle loro confezioni, recanti il marchio "" e un foglietto promozionale con numerose etichette di vini recanti il marchio "CARPINETO" seguite da una breve descrizione dei prodotti in inglese, italiano e tedesco.
- Allegato n. 3: Numerosi esemplari di etichette di bottiglie di vino, distillato di uva, vinsanto del Chianti e di spumanti recanti il marchio "CARPINETO".
- Allegato n. 4: Numerose fatture di vendita in Italia e all'estero riferite al periodo 2010-2015 e intestate a clienti con indirizzi in diverse città italiane e vari paesi dell'Unione europea (Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito) relative alla commercializzazione di vini, spumanti e vinsanto, recanti il marchio "" nella parte superiore della fattura e seguito dall'indicazione della denominazione sociale "Carpineto S.r.l.". Il totale degli importi riportati dalle fatture emesse in Italia e nei

paesi sopra menzionati è di volume considerabile.

- Allegato n. 5: Bilancio al 31/12/2014 di "CARPINETO S.R.L." ottenuto dall'archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. che evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 1 285 001.
- Allegato n. 6: Rassegna di premi ottenuti dal 2009 al 2016 in diversi concorsi enologici internazionali, tra i quali, il Concorso Enologico Internazionale "Selezione del Sindaco" (2010), il Diploma di Menzione Speciale ottenuto alla IX Selezione dei Vini di Toscana (2011), l'ingresso nella lista dei vini selezionati da Wine Spectator top 100 (2013 e 2015), ecc. Tutti i diplomi e le etichette delle fotografie delle bottiglie di vino, spumante e vinsanto che appaiono hanno il marchio "CARPINETO".

La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e 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 d'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:

Il materiale pubblicitario, *le fatture, gli articoli di stampa, e i premi* ottenuti dall'azienda "CARPINETO S.R.L." dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano, inglese, tedesco, danese, ecc.), dalla valuta menzionata (Euro) e dagli indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia e in diversi paesi dell'Unione Europea. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio 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, come si può osservare in relazione a *diversi articoli, premi e alcune fatture* recanti il marchio "CARPINETO" datati nell'anno 2015, confermano l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo e durante il periodo di riferimento. Ciò è dovuto al fatto che la data dei documenti in questione è collocabile alcuni mesi successivi al periodo di riferimento.

Riguardo all'uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che, come si evince anche da una giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un "uso 'effettivo'" allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell'uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l'estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell'uso.

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, anche se 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*, 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:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Contrariamente all'opinione della richiedente, la circostanza che alcune delle prove mostrino il marchio "CARPINETO" e nelle versioni leggermente stilizzate, come "", "", "", "", "" non altera il carattere distintivo del marchio.

L'articolo 15 RMUE stabilisce infatti che l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.

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 'CARPINETO' che è chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi, nelle fatture 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 CARPINETO è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. lo stemma a forma di scudo e la rappresentazione di un albero) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo.

Il cospicuo materiale probatorio presentato fornisce alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906 è stato utilizzato come registrato per *vini* e *spumanti* 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.

#### **1. 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, spumanti.*



I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini; vini bianchi; vini da cucina; vini da tavola; vini di frutta; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti; vini liquorosi; vini porto; vini rossi; vini spumanti; vino di fragole; vino d'uva; aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; cocktail pronti a base di vino; vini frizzanti naturali; vini per aperitivi; spiriti; liquori; bevande alcoliche esclusa la birra.*

I prodotti contestati *vini; vini bianchi; vini da cucina; vini da tavola; vini di frutta; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti; vini liquorosi; vini porto; vini rossi; vino di fragole; vino d'uva; vini frizzanti naturali; vini per aperitivi* sono compresi nella categoria di *vini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *vini spumanti* contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti anche se questi ultimi con una dicitura leggermente diversa. Pertanto, i prodotti in conflitto sono identici.

Le *bevande alcoliche esclusa la birra* contestate includono, in quanto categoria più ampia dei *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 contestati *aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; cocktail pronti a base di vino* si sovrappongono con *vini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *spiriti; liquori* sono simili ai *vini* dell'opponente. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante. Inoltre sono anche in competizione.

## **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 prodotti che risultano essere identici e simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

## 1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. 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 "CARPINETO" e "IL CAPITETO" sono privi di significato per la maggioranza del pubblico di lingua italiana. Sebbene "Carpineto" sia un toponimo (ad esempio di una frazione di Siena), tale circostanza non è, però nota alla maggioranza del pubblico di lingua italiana. Deve altresì rilevarsi che un "Carpineto" o una "Carpineta" è un agglomerato di tipo boschivo o comunque arboreo dove vi sono numerosi "Carpini". Anche in tal caso, la Divisione di Opposizione ritiene improbabile che venga percepito il significato concettuale del segno così come sopra menzionato. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, italiano. Nessuno dei due elementi menzionati ha un significato, per la maggioranza del pubblico di lingua italiana, in relazione ai prodotti in questione, pertanto, hanno un carattere

distintivo.

La stilizzazione del marchio impugnato ha natura puramente decorativa.

Nella comparazione di segni in termini dei loro elementi verbali, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, ricorso C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "C-A-\*-P-I-\*-E-T-0". Essi, tuttavia, differiscono nella lettera "R" e "N" del marchio anteriore e nella lettera "T", l'articolo "Il" e la stilizzazione del marchio impugnato, di carattere decorativo.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili in considerazione del fatto che il marchio impugnato è formato da sette delle otto lettere del marchio anteriore.

**Sotto il profilo fonetico**, i segni coincidono nel suono delle lettere "C-A-\*-P-I-\*-E-T-0" e, inoltre, in termini di sillabe coincidono nello stesso numero "CAR/PI/NE/TO" versus "CA/PI/TE/TO" che contengono le stesse vocali in entrambi i segni dando luogo allo stesso ritmo e cadenza. Tuttavia, differiscono nelle lettere "Il" del marchio impugnato (che come detto prima non ha un forte impatto nei consumatori) e nel suono delle lettere /R/ e /N/ del marchio anteriore e della lettera /T/ del marchio impugnato (che però hanno un impatto piuttosto limitato sull'impressione complessiva prodotta dai segni, a causa della loro posizione, nel mezzo dei segni. Si reitera a tal proposito che il marchio anteriore e il secondo elemento verbale del marchio impugnato hanno le lettere iniziali e finali identiche).

Pertanto, i segni sono molto simili anche sotto questo profilo.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei due segni, nel suo complesso, e al di là dei possibili significati sopra menzionati, ha un significato per la maggioranza il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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.

### **1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono in parte identici e in parte simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio e la distintività del marchio anteriore è normale.

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo e fonetico. Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate da elementi ed aspetti secondari, come una o due lettere all'interno dei marchi, che secondo la loro posizione è molto probabile che passino inosservate dal pubblico di riferimento, l'articolo "il" e la stilizzazione di carattere decorativo del marchio impugnato che non causeranno un forte impatto nei consumatori.

Nel caso dei vini il Tribunale ha rilevato che il consumatore normalmente descrive e riconosce i vini verbalmente, poiché in bar e ristoranti gli stessi sono ordinati dopo la consultazione della carta dei vini su cui sono riportati i nomi e non le etichette (23/11/2010, T-35/08, "Artesa Napa Valley", § 62, 13/07/2005, T-40/03, "Julián Murúa Entrena", § 56, 12/03/2008, T-332/04, "Coto d'Arcis", § 38 ). Anche in relazione a tali prodotti è dunque opportuno tributare maggiore rilevanza alla somiglianza fonetica fra in segni.

Inoltre, 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

Alla luce di quanto sopra la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista 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 dell'Unione europea n. 1 177 906 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo o alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Dato che il diritto anteriore dell'Unione europea n. 1 177 906 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

## **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**

Pierluigi M.VILLANI	María Clara IBÁÑEZ FIORILLO	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).