

# SENSI contro SENES – Divisione d'Opposizione 28.06.2017



## SENSI contro SENES – Divisione d'Opposizione 28.06.2017

SENSI **contro** SENES

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

Classe 33: *Vini; spiriti; liquori; bevande alcoliche escluse la birra.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna".*

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa.

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

## OPPOSIZIONE N. B 2 678 665

**Sensi Vigne & Vini s.r.l.**, Via Cerbaia, 107 – Fraz. Cerbaia, 51035 Lamporecchio (PT), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C.SRL**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Argiolas S.P.A.**, Via Roma, 56/58, 09040 Serdiana (CA), Italia (richiedente), rappresentata da **Studio Iemmedue – Studio Professionale Associato di Nicla Giraldi e Gabriele Cappellini**, Via S. Biagio in Cascheri, 91, 51100 Pistoia, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

### DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 678 665 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 752 778 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

### MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 752 778. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 631 983.

L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, 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. 11 631 983.

### **1. I prodotti**

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

*Classe 33: Vini; spiriti; liquori; bevande alcoliche escluse la birra.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 33: Bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna".*

I prodotti impugnati *bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna"* sono inclusi nell'ampia categoria di *bevande alcoliche escluse la birra* dell'opponente. Essi sono, pertanto, 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 prodotti che risultano essere identici 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.

L'elemento 'SENSI' del marchio anteriore e 'SENES' del segno impugnato sono

privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'Italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l'italiano, come per esempio il pubblico polacco. Tali elementi sono distintivi.

Gli elementi 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno impugnato non hanno significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all'elemento 'SENES' che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si centrerà l'attenzione del consumatore.

L'elemento figurativo del segno contestato e la stilizzazione dei segni hanno natura puramente decorativa.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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).

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.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere 'S-E-N', presenti nel marchio anteriore e nell'elemento dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere 'S-I-' del marchio anteriore e nelle lettere 'E-S', nelle parole 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno contestato e negli elementi grafico/figurativi dei segni che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'S-E-N', presenti nel marchio anteriore e nell'elemento dominante del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'S-I-' del marchio anteriore e nelle lettere 'E-S' e le parole 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno contestato che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario e con molta probabilità non saranno pronunciate dal consumatore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento e, pertanto, 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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti sono identici.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare, le coincidenze sono tra il marchio anteriore e l'elemento dominante del segno impugnato. Le differenze si basano su elementi secondari e di carattere meramente decorativo che hanno un impatto minore sui consumatori.

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).

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar

o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 11 631 983 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 alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 11 631 983 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 1, lettera a), e paragrafo 5, 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**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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).

---

## LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017



## LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

LA ROCCA **contro** LA ROCCA

Entrambi i marchi sono relativi al settore delle bevande alcoliche. Le classi di riferimento sono le seguenti:

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.*

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

E' 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.

## **OPPOSIZIONE N. B 2 650 839**

**Societa' Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. S.S.**, Via Camuzzoni, 3, 37038 Soave (VR), Italia (opponente), rappresentata/o da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Unione Territori Italiani S.r.l.**, Via Monte Aquilino, 2, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), Italia (richiedente), rappresentata da **Agazzani & Associati S.r.l.**, Via dell'Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 650 839 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 718 054. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

#### **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.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione marchio dell'Unione europea n. 2 718 054.

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 01/12/2015. 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 01/12/2010 e 30/11/2015 compreso.

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

*Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; olii e grassi commestibili.*

*Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).*

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 28/11/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 26/11/2016 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

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

- Un centinaio di fatture datate nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2015 intestate a clienti nell'Unione Europea (Cipro, Belgio, Lussemburgo, Austria, Regno Unito, Croazia, Finlandia). Le fatture contengono un riferimento al marchio anteriore con l'indicazione Soave

Classico DOC, 13 da lt. 0,750 in scat. da 6 bott, le quantità e gli importi totali corrispondenti che sono piuttosto cospicui.

- Premi e riconoscimenti ottenuti dal vino LA ROCCA nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
- Fotografie di bottiglie di vino LA ROCCA (annate del 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013).

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto nell'Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta da alcuni indirizzi in alcuni paesi dell'Unione Europea. Pertanto, le prove si riferiscono, pertanto, al territorio di riferimento.

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

I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono 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 è stato utilizzato come registrato per vino.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti."

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vino. Tali

prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di *Bevande alcoliche (tranne le birre)*, ovvero *vini*. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per *vini*.

La divisione d'Opposizione ritiene tuttavia che le prove presentate non dimostrano l'uso del marchio anteriore per i restanti prodotti

## **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 sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*



Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; sciroppi per bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; preparati per fare bevande.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); Vini.*

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.

### **Prodotti contestati in classe 29**

I prodotti contestati *frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

### **Prodotti contestati in classe 32**

Le *birre* sono simili ai *vini* dell'opponente. Essi coincidono in natura, produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Le *acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta* hanno un basso grado di somiglianza con i *vini* dell'opponente. Essi coincidono in pubblico rilevante, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

I prodotti contestati *sciroppi per bevande non alcoliche; preparati per fare bevande* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione

## **Prodotti contestati in classe 33**

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

Le *bevande alcoliche (escluse le birre)* includono, in quanto categoria più ampia, i *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

### **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 o simili in varia misura 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.

L'elemento comune "LA ROCCA" ha significato in italiano. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

L'elemento "LA ROCCA" presente in entrambi i marchi sarà inteso nel suo significato letterale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Il segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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 nell'elemento "LA ROCCA". Tuttavia, essi differiscono nell'elemento figurativo del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, i segni sono identici.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché, i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono 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 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, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto visivo e concettuale e sono foneticamente identici.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

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).

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).

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

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

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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 prodotti considerati identici o simili (inclusi quelli simili in grado basso dal momento che si ritiene che le significative somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti 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 prodotti non può essere accolta.

## **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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, 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 prodotti, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

### **La Divisione d'Opposizione**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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.

---

**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, LiBR0, 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/T0" versus "CA/PI/TE/T0" 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).

---

## **S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017**



vs



## **S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017**

S.M.R.E Engineering **contro** SME Group

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

Classe 7: Macchine e macchine utensili; motori.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.

Il marchio anteriore è S.M.R.E Engineering e il marchio impugnato è S.M.E Group. Entrambi marchi figurativi.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 416 629**

**S.M.R.E. S.p.A.**, Piazza Antonio Meucci, 1, 06019 Umbertide (PG), Italia (opponente), rappresentata da **Brema S.r.l.**, Casella Postale 155 Via XX Settembre, 72, 47900 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**S.M.E. S.p.a.**, Via della Tecnica 40, 36071 Arzignano (VI), Italia (richiedente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.**, Via del Commercio 56, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 14/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 416 629 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. 12 890 182, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7, 9 e 12. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 119 142. 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 prodotti

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

Classe 7: *Macchine e macchine utensili; motori.*

Classe 9: *Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.*

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.*

In conseguenza di una limitazione operata dalla richiedente in data 16/04/2015 nonché del parziale rigetto seguito alla decisione del 03/12/2015 nell'opposizione B 2 419 383, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); comandi idraulici per macchine e motori; comandi pneumatici per macchine e motori; dispositivi di comando di macchine o di motori; generatori di elettricità; motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri; regolatori di velocità di macchine e di motori; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

Classe 12: *Veicoli; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

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 sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

## **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 considerati identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

### **1. I segni**

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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 impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "SME" riprodotto usando lettere maiuscole nere leggermente inclinate verso destra. Al di sotto della lettera "E" si trova la parola "GROUP", raffigurata tramite lettere maiuscole nere di dimensioni sensibilmente inferiori. Al di sopra e al di sotto di questi elementi verbali sono presenti due elementi figurativi che consistono in mezze lune di colore nero poste in modo da formare un circolo incompleto. Mentre il termine "SME" non presenta alcun significato per i consumatori di lingua italiana, non si può escludere che il termine in

lingua inglese "GROUP" possa essere inteso come equivalente del termine italiano "gruppo", in particolare a causa della somiglianza di questi due termini, nel senso di insieme di più imprese.

Il marchio anteriore è anch'esso un marchio figurativo. Esso è formato dalle lettere "SMRE", ciascuna delle quali è seguita da un punto. I caratteri utilizzati sono neri e di fantasia. Sul lato destro del marchio è presente un elemento figurativo composto da una sorta di anello inclinato alla destra sul quale è posto un punto nero. Nell'angolo in alto a destra del marchio la parola "Engineering" è raffigurata in caratteri di fantasia di colore nero, dei quali il primo è maiuscolo e i restanti minuscoli. L'acronimo "S.M.R.E." non sarà associato ad alcun significato dai consumatori di lingua italiana. Tuttavia, non si può escludere che il termine "Engineering" possa essere inteso, in particolare dal pubblico avente competenze di tipo professionale, come l'equivalente del termine italiano "ingegneria" e quindi nel senso di applicazione delle tecniche e dei procedimenti tipici dell'ingegneria allo studio e alla soluzione di problemi relativi a discipline varie.

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

L'elemento "SME" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

L'elemento "GROUP" del segno impugnato sarà associato all'idea di "gruppo, insieme di imprese". Questo elemento è debole per i prodotti nelle Classi 7 e 12, considerando che verrà inteso come un semplice indicatore del fatto che questi ultimi hanno origine, come comunemente accade, in un gruppo di imprese.

L'elemento "Engineering" del marchio anteriore sarà associato al concetto di "ingegneria" da almeno una parte del pubblico rilevante. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possono essere oggetto di attività di ingegneria, questo elemento è debole per tutti i prodotti.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "S" e "M" del termine "SME" del marchio impugnato e dell'acronimo "S.M.R.E" del marchio anteriore. È vero che questi elementi presentano pure una coincidenza per quanto riguarda il loro ultimo elemento, ovvero la lettera "E". Tuttavia, dal punto di vista grafico si tratta di una lettera maiuscola nel caso del marchio impugnato e di una lettera "e" minuscola nel marchio anteriore. I marchi differiscono nella

terza lettera "R" di "S.M.R.E" del marchio anteriore nonché negli elementi verbali e figurativi aggiuntivi di entrambi i marchi.

Si tenga pure presente 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Inoltre, un certo peso riveste il fatto che la lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore. Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME" del marchio impugnato) ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle prime due lettere "S" ed "M" di "SME" del marchio impugnato e "S.M.R.E." del marchio anteriore, presenti in modo identico in entrambi i segni. Sussiste una coincidenza anche nel suono della terza lettera "E" del marchio impugnato e nella quarta lettera "E" del marchio anteriore, seppur considerando che si trovano in posizioni diverse.

La pronuncia differisce nel suono della lettera "R" di "S.M.R.E." del marchio anteriore e nei termini aggiuntivi "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore, per quanto considerando che questi ultimi due elementi sono deboli e anche di minore impatto nel caso del termine "GROUP".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

I marchi in conflitto presentano delle somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico. Esse in particolare si riscontrano negli elementi che svolgono un ruolo di maggiore importanza in entrambi i marchi, ovvero il termine "SME" del marchio impugnato e le lettere che formano l'acronimo "S.M.R.E." del

marchio anteriore.

Per quanto riguarda gli elementi addizionali dei marchi, come visto sopra, essi sono deboli per almeno una parte del pubblico rilevante. I termini "GROUP" e "Engineering" verranno infatti associati ai termini loro equivalenti in lingua italiana e pertanto svolgeranno un ruolo secondario rispetto ai termini "SME" e "S.M.R.E", in relazione a qualsivoglia prodotto nelle Classi 7 e 12.

È poi vero che entrambi i marchi in disputa presentano elementi figurativi aggiuntivi, Tuttavia, essi non paiono in grado, anche per loro stessa natura, di avere un impatto maggiore degli elementi verbali.

Prendendo le mosse dallo scenario ora tratteggiato (debolezza degli elementi verbali aggiuntivi, secondarietà di alcuni di essi, minor impatto degli elementi figurativi), si giunge quindi alla conclusione che, per almeno una parte del pubblico rilevante, il riferimento ai marchi verrà principalmente operato attraverso gli elementi "SME" del marchio anteriore e "S.M.R.E", i quali presentano alcune somiglianze.

Ciononostante, altri fattori svolgono un preciso ruolo nel confronto tra questi elementi. Innanzitutto, essi sono entrambi di scarsa lunghezza.

È evidente che le differenze tra di essi potranno indubbiamente produrre un'impressione complessiva diversa. Se infatti da un lato l'elemento "SME" verrà inteso come un singolo termine, l'elemento "S.M.R.E." sarà chiaramente percepito come un acronimo di quattro lettere, facente riferimento necessariamente a quattro termini non esplicitati.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato.

Come poc'anzi sottolineato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del

fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

## **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

Angela  
DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI  
SERRANO

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).

---

## **BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d'Opposizione 25.05.2017**

BLACK GOLD

vs





# BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d' Opposizione 25.05.2017

BLACK GOLD **contro** GOLD BLACK

Siamo di fronte al marchio anteriore BLACK GOLD e al marchio impugnato GOLD BLACK. L'elemento 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi. Le classi sono:

Classe 3: *Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

Classe 25: *Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

L'opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati.

## OPPOSIZIONE N. B 2 731 159

**Diesel S.p.A.**, Via dell'Industria 4-6, 36042 Breganze (VI), Italia (opponente), rappresentata da **Barzano' & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Tommaso Nicola Grasso**, Via Nino Bixio, 56/A, 82030 Campoli del Monte Taburno, Italia (richiedente)

Il 25/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

*Classe 3: Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

*Classe 25: Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 3 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 698 131. 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 prodotti**

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

*Classe 3: Saponi, profumi, olii essenziali, prodotti per il trattamento e la cura dei capelli; creme, lozioni, gel e balsami per uso cosmetico; sali da bagno.*

*Classe 25: Articoli d'abbigliamento, accappatoi, costumi da bagno, cinture (abbigliamento), cravatte, foulard, guanti (abbigliamento), biancheria intima, pigiama, biancheria per la notte, calze, collant, scialli, sciarpe; calzature.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 3: Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

*Classe 25: Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

### **Prodotti contestati in classe 3**

I *profumi* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I *prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica* includono, in quanto categorie più ampie, o si

sovrappongono con i *profumi* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; profumi per ambienti in spray* sono compresi nell'ampia categoria di *profumi* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

### **Prodotti contestati in classe 25**

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli d'abbigliamento* 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 prodotti che risultano essere identici 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.

L'elemento 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla inglese, come per esempio il pubblico di lingua italiana.

L'elemento 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà percepito almeno da una parte del pubblico di riferimento come una 'G' e una 'B' stilizzate e dunque come le iniziali di 'GOLD BLACK'. Tale elemento è anch'esso distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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 nelle parole 'BLACK' e 'GOLD' sebbene nel segno impugnato siano in ordine invertito. Essi, tuttavia, differiscono nei colori e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide in termini di sillabe nel suono delle parole 'BLACK' e 'GOLD', presenti in entrambi i segni sebbene in ordine invertito. La parte del pubblico che vedrà le lettere 'G' e 'B' nell'elemento figurativo del segno impugnato non le pronuncerà dal momento che le assocerà alle iniziali di 'GOLD BLACK'.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei due segni ha un significato per 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.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto vista visivo e fonetico. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

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).

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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 11 698 131 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti 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**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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).

---

## **AVERNA CONTRO ALMAVERNA – INDEBITO VANTAGGIO – Divisione d'Opposizione 05.06.2017**

AVERNA

VS

**A**LMVERNA

## **AVERNA CONTRO ALMAVERNA – INDEBITO VANTAGGIO – Divisione d'Opposizione 05.06.2017**

Averna **contro** Almaverna

Siamo di fronte al marchio anteriore Averna e al marchio impugnato Almaverna. La classe contestata è la Classe 33: *Spiriti e liquori*.

L'opponente sostiene che *'le contaminazioni'* di *'AVERNA in ambiti che esulano da quello del beverage di sua storica origine e stretta appartenenza, non si siano limitate a mere 'comparsate' nell'ambito di attività promozionali e pubblicitarie, ma si siano estrinsecate in strette correlazioni e collaborazioni ad alti livelli imprenditoriali.*

*Sulla base di quanto sopra evidenziato, emerge in modo 'prepotente', come al prodotto 'AVERNA' sia riconnesso un elevato prestigio, raffinatezza e*

*rilevanza storica e culturale, abbinati ad un elevato livello qualitativo, che ne fanno brand leader, quanto meno in Italia, nel settore degli amari, altresì conosciuto ed apprezzatissimo da parte del pubblico dei consumatori.*

L'opponente ha, altresì, presentato gli argomenti più sopra esposti in merito all'indebito vantaggio.

La Divisione d'Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 636 853**

**Fratelli Averna S.p.A.**, Via Xiboli, 345, 93100 Caltanissetta, Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi**, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Azienda Agricola Menchetti di Magi Barbara**, Via Guido Rossa 44, 52048 Monte San Savino, Italia (richiedente), rappresentata da **Simone Fabbriciani**, Piazza Guido Monaco, 11, 52100 Arezzo, Italia (rappresentante professionale).

Il 05/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 636 853 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 644 595 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. 14 644 595. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 248 016. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

## **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

Per ragioni di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. 248 016, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

## **NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE**

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.

- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

## 1. I segni

### **AVERNA**

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

**Sotto il profilo visivo**, i marchi coincidono in 'AVERNA'. Essi, tuttavia, differiscono nelle lettere 'Alm' e nella stilizzazione del segno contestato.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "AVERNA" presenti in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "ALM" del segno impugnato.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei (due) segni ha un significato per 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.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, i segni oggetto della comparazione siano simili in una certa misura.

## **1. Notorietà del marchio anteriore**

Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia.

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 06/10/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima da questa data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti:

Classe 33: *Spiriti e liquori.*

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

Il 29/07/2016 l'opponente ha presentato le seguenti prove:

- Raccolta di alcuni manifesti pubblicitari storici.
- Raccolta di documenti riferiti al periodo 2010-2012 ove sono dettagliate le attività pubblicitarie e promozionali. Tali documenti si riferiscono al marchio 'AVERNA' in relazione ad amaro e contengono informazioni su spot pubblicitari mandati in onda su reti nazionali quali SKY, Reti MEDIASET e RAI durante le partite del campionato di Serie A, Champions League, Europa League e Supercoppa Europea nonché attività di promozione e sponsorizzazione di tournée di noti gruppi musicali italiani.
- Raccolta di materiale pubblicitario e promozionale relativo all'anno 2015 per il marchio 'AVERNA' in cui si menziona un tour per tutto il territorio italiano chiamato GUSTO PIENO TOUR AVERNA, per celebrare l'eccellenza italiana nel settore alimentare e delle bevande.
- Tabella riassuntiva degli investimenti promo-pubblicitari per il marchio 'AVERNA' nel periodo 2010-2014.
- Riconoscimento 'Spirits Business Awards 2010 di Londra' una delle più rinomate blind tasting competitions nel settore delle bevande alcoliche' all'amaro 'AVERNA'.
- Ventisei fatture emesse su clienti italiani e tedeschi datate nel periodo 2010-2014 contenenti un riferimento al marchio AVERNA per amaro.
- Tabelle contenenti dati sul mercato degli AMARI in Italia nel periodo 2009-2010.

- Ritagli di quotidiani e riviste di tiratura nazionale e regionale quali per esempio, il Messaggero, Repubblica, Il Sole 24 ore, il Mattino, Il Foglio, Diva e Donna, Grazia, GQ, Corriere della Sera, Vogue, Elle, ecc., datati nel periodo 2010-2015 contengono un riferimento al marchio 'AVERNA' in relazione ad un liquore. Tali ritagli offrono indicazioni sul grado di conoscenza del marchio anteriore, sul suo valore, sul suo successo e sulla sua tradizionale presenza sul mercato italiano. Il particolare: *Averna è un autentico amaro italiano da assaporare dopo il pasto...un inconfondibile aroma. Autentico after dinner italiano. Averna produttore da oltre 140 anni e brand del gruppo Campari ha organizzato il Gustopieno Tour, un viaggio, in otto tappe, alla scoperta dei piatti tipici nelle migliori manifestazioni in Italia, un'occasione di incontro e per ribadire il suo posizionamento nel dopo pasto per eccellenza. Il Gustopieno Tour di Averna, viaggio alla scoperta dei piatti tipici italiani promosso dallo storico brand. Averna è unico e riscoprire il modo di berlo è stato davvero interessante. Abbiamo avuto occasione di imparare cos'è il 'gusto pieno', così tante volte citato e ascoltato negli spot. Averna, uno degli amari più famosi prodotti in Italia. Averna, un amaro con una grande storia. Amaro Averna è uno dei marchi più noti sul mercato italiano, dove ha saputo far breccia nel cuore degli appassionati. Oggi vi vogliamo parlare di uno dei più famosi amari prodotti in Italia, ovvero dell'Amaro Averna.*

Alla luce di tali considerazioni la Divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali. Sebbene le tabelle contenenti i dati di mercato non indichino la loro procedenza e, pertanto, non è possibile attestare che provengano da fonti indipendenti, i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa nonché la intensa e continuativa attività promozionale e pubblicitaria promossa a livello nazionale, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Le prove non riescono tuttavia a dimostrare la notorietà del marchio per tutti i prodotti sulla cui base è stata formata opposizione e per cui è stata affermata la notorietà. In effetti, le prove riguardano soprattutto *amari* che costituisce una sottocategoria di spiriti protetti dal marchio anteriore, mentre i riferimenti ai rimanenti prodotti sono scarsi o nulli. Ciò risulta

evidente, per esempio, dai ritagli di giornale, gli annunci pubblicitari, in cui vengono menzionati solo i primi.

## 1. Il «nesso» tra I segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8(5) RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale "nesso" vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

- il grado di somiglianza tra i segni;
- la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;
- il livello di notorietà del marchio anteriore;
- il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore;
- l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico.



Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Il marchio anteriore è interamente compreso nel segno contestato. Il marchio impugnato è costituito da otto lettere di cui cinque sono ‘AVERNA’. Tale circostanza determina che i marchi abbiano un certo grado di affinità visiva e fonetica. La stilizzazione del segno impugnato ha carattere meramente ornamentale. Si ritiene che le prime tre lettere ‘Alm’ del segno impugnato non siano sufficienti ad escludere che il pubblico rilevante possa stabilire un’associazione tra i marchi.

Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la Divisione d’Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un “nesso” tra i segni costituisce una condizione necessaria per l’ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l’esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l’esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

## **1. Rischio di pregiudizio**

L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

- trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;
- reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore;

- reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.

Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

L'opponente afferma che il deposito del marchio impugnato ha l'unico obiettivo, senza giusto motivo, di trarre indebito vantaggio dall'elevato grado di notorietà ed apprezzamento di cui gode il marchio anteriore. Tale circostanza, infatti, non potrà che facilitarne la distribuzione, senza tuttavia che il relativo titolare sia costretto a farsi carico di corrispondenti ingenti investimenti promozionali e pubblicitari (infatti, sfrutterà, indebitamente, quelli effettuati dall'Opponente).

L'uso e/o registrazione della domanda di marchio contestata, potrebbero altresì essere dannosi ed infangare l'immagine positiva riconnessa all'iconico ed inimitabile amaro 'AVERNA', uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel settore del *beverage*.

Ciò potrebbe infatti accadere qualora tale immagine positiva dovesse essere associata a qualcosa di inappropriato, ad esempio qualora il marchio opposto dovesse essere utilizzato in un contesto sgradevole o degradante ovvero in un contesto che anche se non intrinsecamente negativo, è incompatibile con l'immagine positiva da sempre riconnessa ad 'AVERNA'.

In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.

Prima di esaminare le affermazioni dell'opponente, la Divisione d'Opposizione ritiene utile notare che l'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti:

*Classe 30: Aceto; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; aromi alimentari [non oli essenziali]; baguette; basi per pizza; biscotteria; biscotti [dolci o salati]; brioche; cantucci; caramelle; cereali per l'alimentazione umana; condimenti alimentari; confetteria; coni per gelato; crackers; crepes; croissant; cuscus; dolci; dolci pronti [pasticceria]; farina commestibile; farina di cereali; fette biscottate, biscotti; fiocchi di grano; focacce; gnocchi; grano lavorato; grano macinato; grissini; impasto per il pane; impasto per pasticceria; impasto per pizza; impasto per torte; miele; miscele di farina per uso alimentare; muffin; pane e panini; panettone; pangrattato; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; paste [pasticceria]; pasticceria fresca; pasticceria salata; paste alimentari; pasticceria secca; pizza; polenta; preparati a base di cereali; preparati per salse; preparati per sughi; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; ravioli; snack a base di cereali; semolino; torte; tortillas.*

*Classe 32: Acque [bevande]; aperitivi analcolici; bevande analcoliche; bevande analcoliche aromatizzate alla birra; birra analcolica; birra di frumento; birre; birre aromatizzate; succhi vegetali [bevande].*

*Classe 33: Alcolici distillati; alcolici (bevande alcoliche); amari [liquori]; aperitivi; bevande alcoliche (escluse le birre); bevande distillate; essenze alcoliche; estratti alcoolici; liquori fermentati; liquori; vini; whisky.*

Come si è visto in precedenza, si è rilevato che il marchio anteriore gode di notorietà in relazione a

Classe 33: *Amari.*

**Indebito vantaggio (parassitismo)**

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

*L'opponente sostiene 'le contaminazioni' di 'AVERNA in ambiti che esulano da quello del beverage di sua storica origine e stretta appartenenza, non si siano limitate a mere 'comparsate' nell'ambito di attività promozionali e pubblicitarie, ma si siano estrinsecate in strette correlazioni e collaborazioni ad alti livelli imprenditoriali.*

*Sulla base di quanto sopra evidenziato, emerge in modo 'prepotente', come al prodotto 'AVERNA' sia riconnesso un elevato prestigio, raffinatezza e rilevanza storica e culturale, abbinati ad un elevato livello qualitativo, che ne fanno brand leader, quanto meno in Italia, nel settore degli amari, altresì conosciuto ed apprezzatissimo da parte del pubblico dei consumatori.*

L'opponente ha, altresì, presentato gli argomenti più sopra esposti in merito all'indebito vantaggio.

Nel presente caso, il pubblico rilevante è lo stesso, ovvero il pubblico in generale. Inoltre, con riferimento ai prodotti contestati nelle classi 32 e 33, questi coincidono in canali di distribuzione e origine commerciale. Con riferimento ai prodotti contestati della classe 29 questi sono prodotti alimentari che comunque possono trovarsi negli stessi punti vendita anche se in sezioni diverse. Va altresì rilevato che gli amari vengono consumati come aperitivo o anche come digestivo a fine pasto.

Si ritiene, pertanto, probabile che il consumatore anche in considerazione delle somiglianze tra i segni e della notorietà del marchio anteriore possa ritenere che l'uso del marchio anteriore si sia esteso ad altri prodotti.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, "... quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal

marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto" (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d'Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

### **Altri tipi di rischio di pregiudizio**

L'opponente sostiene inoltre che l'uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.

Come abbiamo visto, l'esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un'opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la Divisione d'Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi.

### **1. Conclusione**

Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati.

Dal momento che l'opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l'opposizione è stata fondata nonché i rimanenti diritti anteriori invocati dall'opponente.

## **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**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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).

---

## **SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017**

SANTORELLI

The logo consists of the word "Santarel" in a black serif font, with the word "sartoria" written in a smaller, red, cursive script font directly beneath it.

## **SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017**

Il marchio anteriore è SANTORELLI e il marchio impugnato è SANTARELLI SARTORIA. I prodotti contestati riguardano la classe 25: *Abiti, giacche, cappotti e pantaloni*.

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

## **OPPOSIZIONE N. B 2 729 765**

**Benecci Corporation**, 1 Mason, Irvine, California 92618-2514, Stati Uniti di America (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Nicola Santarelli**, Via Principessa Maria, 33, 70127 S. Spirito (Bari), Italia (richiedente), rappresentato da **Interpatent**, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 729 765 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 951 269. 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 prodotti**

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.*

I prodotti contestati *abiti, giacche, cappotti e pantaloni* sono inclusi nella categoria più ampia di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Essi sono pertanto 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 prodotti che risultano essere identici. 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.

L'elemento 'SARTORIA' è compreso dal pubblico di lingua italiana. La divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che verranno di seguito esposti.

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno

impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

La stilizzazione del segno impugnato è meramente decorativa.

L'elemento "SANTARELLI" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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).

I segni hanno lo stesso inizio. 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.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere 'S-A-N-T-\*R-E-L-L-I'. Essi, tuttavia, differiscono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A', la parola 'SARTORIA' e nella stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle

lettere 'S-A-N-T-\*R-E-L-L-I' presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A' e nella parola 'SARTORIA' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Si ritiene che i marchi siano concettualmente simili nella misura in cui verranno entrambi ricollegati a due cognomi simili tra loro, poiché l'uno è una variante dell'altro.

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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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).

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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 951 269 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti 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**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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).

---

## **RIGOGOLO CONTRO RIGOGOLO – Divisione d’Opposizione 23.05.2017**



## **RIGOGOLO CONTRO RIGOGOLO – Divisione d’Opposizione 23.05.2017**

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

L’elemento comune “RIGOGOLO” ha significato in taluni territori dell’Unione europea, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento “Oriolus oriolus”, appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

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

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 668 229**

**Teruzzi & Puthod S.r.l.**, Località Casale 19, 53037 San Gimignano (SI), Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi**, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Nettuno S.r.l.**, Località Castellare, 53011 Castellina in Chianti, Italia (richiedente), rappresentata da **Ipsers.r.l.**, Via Macedonio Melloni, 32, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 668 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 777 577 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. 14 777 577. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 236 282. 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 prodotti**

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

I *vini* sono inclusi nell'ampia categoria di *Bevande alcoliche (tranne le birre)* dell'opponente. Essi sono, pertanto, 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 prodotti che risultano essere identici 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.

L'elemento comune "RIGOGOLO" ha significato in taluni territori dell'Unione europea, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento "Oriolus oriolus", appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

L'elemento "RIGOGOLO" presente in entrambi i marchi sarà inteso almeno da una parte del pubblico di riferimento come il nome di una specie di uccello. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Tale elemento, evidentemente, è distintivo anche per la restante parte del pubblico per il quale non ha alcun significato. Analoghe considerazioni si applicano all'elemento figurativo dell'uccello presente nel segno impugnato.

L'elemento "CASTELLINA" sarà inteso da almeno una parte del pubblico di riferimento come il nome di un comune nella regione del Chianti in Toscana. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono vini, l'elemento "DI CASTELLINA" è non distintivo dal momento che sarà percepito come il luogo di provenienza geografica dei prodotti rilevanti.

La divisione d'Opposizione ritiene opportuno proseguire l'esame sulla base del pubblico per il quale l'elemento "DI CASTELLINA" è non distintivo.

Inoltre, l'elemento "DI CASTELLINA" a causa della sua posizione secondaria e ridotta dimensione ha un impatto visivo nettamente inferiore rispetto agli altri elementi che sono visivamente di maggiore impatto.

Lo stemma presente nel segno impugnato è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore dei vini. Di conseguenza, tale elemento riveste un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Gli elementi grafici del marchio anteriore hanno natura puramente decorativa.

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).

Il primo elemento verbale del segno impugnato è identico all'unico elemento verbale del marchio anteriore. 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.

**Visivamente**, i segni coincidono nell'elemento "RIGOGOLO". Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura "DI CASTELLINA" del segno impugnato e negli elementi grafico/figurativi dei marchi.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "RIGOGOLO", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nella/e sillaba/e nel suono delle lettere "DI CASTELLINA" del segno

contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi 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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva (gli elementi grafici), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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).

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).

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti 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**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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).

---

# **SURGEON – EUIPO 13.02.2017**

**SURGEON**



## **SURGEON – EUIPO 13.02.2017**

Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo.

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 13/02/2017

LED Via Selciatella 40 I-04011 APRILIA (LT) ITALIA

Fascicolo n°: 016006017 Vostro riferimento: Marchio: SURGEON

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: LED Via M.T.Cicerone 138 I-03100 FROSINONE (FR) ITALIA

In data 18/11/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 11/01/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

- Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo armonizzato (IEC 417\_simb 5009) per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la

lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON. Questi elementi distinti e figurativi possono essere ritenuti sufficienti, per un pubblico professionale (quindi con consapevolezza elevata) a far ricondurre il marchio come di origine commerciale e non come di carattere descrittivo. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Come già rilevato nella precedente comunicazione, la Divisione d'Esame rileva che il carattere distintivo e il carattere descrittivo di un marchio devono essere valutati, in primo luogo, con riferimento ai prodotti per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T- 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, nel valutare il carattere distintivo di un marchio che consiste in una combinazione di elementi, il marchio deve essere considerato nel suo complesso. Tuttavia, ciò non osta a un esame preventivo di ciascun elemento di cui è composto il marchio (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32). Come già rilevato, in questo caso i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti specialistici e sono principalmente destinati a un pubblico professionale. Data la natura dei prodotti in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà elevata. Inoltre, poiché il marchio contiene vocaboli in inglese, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore di lingua inglese nell'Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; e 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Contrariamente a quanto osservato dalla richiedente, la Divisione d'Esame è del parere che il marchio sarà inteso, tra le altre cose, come l'equivalente in lingua inglese del termine chirurgo, surgeon per l'appunto, e quindi, senza mediazione alcuna, come il nome comunemente utilizzato per definire il medico abilitato alla pratica chirurgica. La richiedente si è limitata ad affermare che, a causa della particolare configurazione grafica del marchio de quo, il consumatore di riferimento non solo riscontrerebbe l'esistenza di due termini, ma anche di un "simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici". L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione

vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario. Anche ammesso che il marchio venga interpretato nel senso indicato dalla richiedente, non pare così improbabile, proprio alla luce dei prodotti ai quali si fa riferimento, che il consumatore riconosca il termine "SURGEON" nei suoi elementi.

Si tenga infatti presente che perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Il termine chiaramente riconoscibile "SURGEON" informa immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti nella Classe 10 oggetto della domanda hanno per consumatore destinatario un chirurgo. Per questo motivo, il marchio è costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere dei prodotti in oggetto. Di conseguenza, la relazione tra il termine "SURGEON" contenuto nel marchio e i prodotti di cui all'oggetto della domanda di registrazione è sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e 3 /4 paragrafo 2, RMUE. La stilizzazione grafica

del marchio non possiede di certo caratteristiche di tali originalità da impedire con certezza a qualsivoglia consumatore di percepire nel marchio il termine "SURGEON".

Al contrario, la Divisione d'Esame non può esimersi dal notare come i caratteri stessi che compongono il marchio siano i medesimi, ovvero lettere maiuscole di tipo assai ordinario, diversi gli uni (SURGE) dagli altri (ON), solo per quanto riguarda i loro spessore, il quale è leggermente maggiore nel caso delle prime cinque lettere "SURGE". Anche senza entrare nel merito del significato che il consumatore di riferimento potrebbe associare al simbolo grafico riprodotto in corrispondenza della lettera "O", non si può non notare che anche qualora esso venisse interpretato nel senso richiamato dalla richiedente, ovvero di simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici, è evidente che anch'esso non sfugge a una possibile funzione descrittiva, trattandosi, nel caso dei prodotti nella Classe 10, di prodotti che possono pure avere un funzionamento legato all'energia elettrica e quindi a uno stato di accensione/spegnimento. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).

Tale principio è chiaramente applicabile nel presente caso. Dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l'impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l'impressione che il marchio possa indicare un'origine commerciale. Alla luce di tutto quanto sopra e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 006 017 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

---

**BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017**

**utyWeb**

## BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017

Siamo di fronte ad n marchio figurativo: Beautyweb.tv

L'azienda che vorrebbe registrare il marchio sostiene che il consumatore medio dei servizi di cui alle classi 38 e 45 della domanda non può paragonarsi al consumatore di riferimento di "prodotti" di massa. "In ambito di trasmissioni televisive, comunque diffuse (web, sat, cavo, etere, ecc.), e di produzione delle stesse, il consumatore medio [...] ha una "aspettativa" in termini di distintività dei marchi eccezionalmente bassa, frutto di anni di esperienza di zapping su liste di canali dai nomi estremamente descrittivi [...] La peculiare "descrittività" dei marchi del settore delle telecomunicazioni è stata ben colta anche nella decisione della CG UE C-329/02P (c.d. SAT.2), in cui si afferma che "l'uso frequente di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico nel settore delle telecomunicazioni indica che questo tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo, in linea di principio, di carattere distintivo"..

L' Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria e quindi respinge la domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 03/02/2017

ADV IP S.r.l Via Conservatorio 22 I-20122 Milano (MI) ITALIA Fascicolo n°: 015611213 Vostro riferimento: 00162TMEM

Marchio: Beautyweb.tv

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: CRASH MEDIA EVENTS S.r.l. via Bonomelli, 15 I-26100 CREMONA ITALIA

In data 16/09/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo in quanto descrittivo per i servizi delle classi 38 e 41 della domanda, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 27/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che

possono essere sintetizzate come segue:

1. Il consumatore medio dei servizi di cui alle classi 38 e 45 della domanda non può paragonarsi al consumatore di riferimento di "prodotti" di massa. "In ambito di trasmissioni televisive, comunque diffuse (web, sat, cavo, etere, ecc.), e di produzione delle stesse, il consumatore medio [...] ha una "aspettativa" in termini di distintività dei marchi eccezionalmente bassa, frutto di anni di esperienza di zapping su liste di canali dai nomi estremamente descrittivi [...] La peculiare "descrittività" dei marchi del settore delle telecomunicazioni è stata ben colta anche nella decisione della CG UE C- 329/02P (c.d. SAT.2), in cui si afferma che "l'uso frequente di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico nel settore delle telecomunicazioni indica che questo tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo, in linea di principio, di carattere distintivo"..

2. È infondato che il segno "BEAUTYWEB.TV" sia immediatamente esclusivamente descrittivo dei servizi richiesti, poiché non esiste una relazione immediata e diretta tra il termine e questi ultimi essendo il segno della richiedente costituito sia da elementi denominativi che figurativi di fantasia. In particolare, la parola "beauty" per la richiedente non trasmette "informazioni ovvie e dirette su genere, contenuto". La conclusione dell'Ufficio nella sua precedente comunicazione "è una mera deduzione che non trova conferma nell'elenco dei servizi rivendicati in classe 38 ed in gran parte di quelli rivendicati in classe 41". Pertanto, conclude la ricorrente, il segno è dotato di sufficiente carattere distintivo e merita di essere registrato anche per le classi 38 e 41.

3. Oltretutto, la richiedente osserva che nella valutazione del carattere descrittivo o meno di un segno è necessario effettuare una valutazione complessiva dell'impressione che genera il segno, in cui, l'elemento denominativo "BEAUTYWEB.TV" su cui sembra basarsi l'obiezione dell'Ufficio, non è l'unico elemento del segno.

4. Lo sfondo costituito dall'accostamento dei colori nero e fucsia è sufficientemente "originale" da non potersi escludere la sua registrabilità come marchio, in quanto tale.

5. L'Ufficio ha parimenti ammesso alla registrazione mere combinazioni di colori costituite dall'abbinamento tra un colore molto scuro ed uno molto brillante. A tal proposito, la richiedente elenca una serie di marchi già accettati dall'Ufficio. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e

le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.

- Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue: La richiedente sostiene che il "consumatore di riferimento" dei servizi in questione non sia il consumatore medio dei prodotti di massa ma un consumatore la cui "aspettativa" in termini di distintività dei marchi sia eccezionalmente bassa. La richiedente, a sostegno del suo argomento, fa riferimento alla notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi. Inoltre, cita una decisione della Corte secondo la quale, ragionando a contrario, dalla coesistenza nel settore delle telecomunicazioni di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico, sarebbe possibile desumere, in principio, una certa distintività degli stessi. La circostanza della notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi, a rigore, non dice nulla circa la distintività o meno degli stessi. Piuttosto l'Ufficio la interpreta come una tendenza tipica di certi agenti commerciali in specifici settori del mercato, a derogare alla necessità che il segno adottato abbia fin dall'inizio del suo uso, un minimum di carattere distintivo (facilmente acquisibile tra l'altro, con l'uso massiccio degli strumenti di comunicazione di massa), a favore dell'immediatezza della comunicazione e, tra l'altro, con notevole risparmio economico. Come precisato in precedenza, il giudizio di merito dell'Ufficio si caratterizza per il fatto che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica, che obbedisce ad esigenze squisitamente amministrative. Giudizio che si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti e servizi oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

Pertanto, tutto ciò premesso, l'Ufficio considera non pertinente l'argomento della richiedente e, pertanto, da rigettare. Inoltre, con riferimento alla decisione della Corte, va innanzitutto rilevato che la fattispecie a cui la Corte fa riferimento non è la stessa di cui alla domanda di marchio. In quella decisione si tratta di marchi caratterizzati dalla combinazione di parole e numeri. Che questa combinazione sia effettivamente dotata di un certo carattere distintivo non è argomento pertinente di questa decisione che, invece, ha ad oggetto un segno complesso caratterizzato dalla combinazione parole/colori. È evidente, quindi, la non assimilabilità delle due situazioni. D'altra parte, la decisione della Corte sembra altresì ipotizzare o presumere la volontà dei titolari dei canali televisivi, di adottare comunque nomi dotati di un certo anche minimo grado di capacità distintiva. L'Ufficio ritiene al contrario, che piuttosto, l'obiettivo sia quello di comunicare in modo immediato ed esplicito qualcosa sul contenuto stesso del servizio offerto. Ad ogni buon conto, premesso quanto sopra, ci sembra anche questa un'interpretazione possibile dei fatti su cui si fonda la decisione della Corte e, comunque, tale da rendere l'argomentazione della richiedente, agli occhi di codesto Ufficio, non pertinente e, pertanto, da rigettare.

- Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue: L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "BEAUTYWEB.TV" in lingua inglese. Come già indicato nella notifica anteriore, si tratta di un'espressione composta da vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo "BEAUTYWEB.TV" un'espressione del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una locuzione significativa con riferimento ai servizi della domanda, ed il cui significato di, ad esempio: trasmissioni radiofoniche e televisive o via web aventi ad oggetto le cure di bellezza ovvero i concorsi di bellezza. La richiedente sostiene, in particolare, che la parola "beauty" non trasmette "informazioni ovvie e dirette su genere, contenuto" dei servizi. L'Ufficio, tuttavia, ritiene inverosimile che il consumatore di riferimento, vedendo il nome di un canale televisivo "BEAUTYWEB.TV", possa percepire un messaggio affatto diverso da quello appena accennato. Peraltro, ammesso e non concesso che questo sia possibile, è del tutto evidente che, almeno una parte non secondaria di questo pubblico, farà certamente questo collegamento.

- Con riferimento al punto 3) l'Ufficio rileva quanto segue: Con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva sollevata dalla richiedente, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno, per il consumatore di riferimento di lingua inglese, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR). L'Ufficio concorda con la richiedente sul fatto che, essendo il marchio in questione un marchio complesso (composto dagli elementi "beauty", "web" e



“tv” e da una componente grafica caratterizzata soprattutto, ma non solo, dalla contrapposizione dei colori nero e fucsia sullo sfondo della parte denominativa), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva sia necessario valutarlo nel suo complesso.

Tuttavia, la valutazione d'insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un'espressione dotata di distintività sufficiente. Pertanto, data la descrittività di ogni singolo elemento in relazione ai prodotti elencati, nonché la loro congiunzione in una locuzione che nulla apporta di arbitrarietà al segno nel suo complesso, l'insieme della parte denominativa “BEAUTYWEB.TV” rimane pur sempre una locuzione sprovvista di carattere distintivo.

In altri termini, tenuto conto della specificità dei servizi cui fa riferimento, la dicitura “BEAUTYWEB.TV” non è verosimilmente percepita come inusuale o, come dice la richiedente, “di fantasia”, dal consumatore di riferimento. Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa su fondo rettangolare nero e fucsia. Il fatto che la dicitura appaia con lettere maiuscole e minuscole non è altro che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo, che non sono in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal significato trasmesso dagli elementi verbali. I colori (nero e fucsia) non sono sostanzialmente diversi dai colori di base. Tali elementi non sono in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore, né di sviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della dicitura, trattandosi di caratteri perfettamente leggibili. Tali elementi figurativi non necessitano di uno sforzo interpretativo da parte del pubblico interessato per capire/indovinare il significato degli elementi verbali. Essi incidono, per dimensione, collocazione e caratteristiche, in modo del tutto trascurabile e comunque non sono tali da sviare l'attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale. Peraltro, il riferimento ai marchi definiti come “combinazione di colore” dalla richiedente, non è pertinente. Infatti, le combinazioni di colori non sono la stessa cosa di un marchio complesso caratterizzato, come nel presente caso, da un elemento grafico rettangolare composto da due colori diversi. La combinazione di colori è una tipologia di segno specifica e peculiare che fa riferimento ad una specifica combinazione di colori adottata sui prodotti o sul materiale che accompagna i servizi come segno distintivo. L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

- Con riferimento al punto 4) l'Ufficio rileva quanto segue: Per quanto

riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono gli elementi verbali, sia perché nella maggior parte dei casi i segni indicati dal richiedente si riferiscono a prodotti e prodotti differenti da quelli richiesti nel caso di specie. In particolare, l'Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341, 3 439 577 e 13 846 951.

L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nel caso in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 805 617 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

---

## **Zignone contro Zingone – Divisione**

# d'Opposizione 05.05.2017



## Zignone contro Zingone – Divisione d'Opposizione 05.05.2017

Siamo di fronte al marchio anteriore ZIGNONE e al marchio impugnato ZINGONE.

Si tratta di marchi che appartengono ad aziende che trattano di abbigliamento, scarpe, cappelleria. (Classe 25)

Gli elementi 'ZIGNONE' del marchio anteriore e 'ZINGONE' del segno impugnato sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato ZINGONE è altresì presente la dicitura 'LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM' che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato, ZIGNONE, sarà anch'esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore e quindi il marchio impugnato ZIGNONE deve essere respinto per tutti i prodotti.

**OPPOSIZIONE N. B 2 710 781**

**Lanificio Zignone S.p.A.**, Frazione Boero Monti, 3, 13823 Strona (Biella), Italia (opponente), rappresentata da **Giambrocono & C. S.P.A.**, Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Zingone 1896**, Via Antonio Gramsci 43, 00197 Roma, Italia (richiedente),  
rappresentata da **Maria Letizia Bixio**, Via Firenze 47, 00184 Roma, Italia  
(rappresentante professionale).

Il 05/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 710 781 è accolta per tutti i prodotti contestati,  
ossia

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento];  
abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di  
lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 135 866 è respinta per  
tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della  
domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 135 866 vale a dire contro tutti  
i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla  
registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 3 609 872. 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. 3 609 872.

### **1. I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

*Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.*

*L'abbigliamento è identicamente contenuto in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).*

I prodotti contestati *abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cravatte* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto,

sono identici.

I prodotti contestati *cappelli; cappelli di lana; cappelli per bambini* sono compresi nell'ampia categoria di *cappelleria* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *scarpe; scarpe per neonati* sono compresi nell'ampia categoria di *scarpe* 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 prodotti che risultano essere identici 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 'ZIGNONE' del marchio anteriore e 'ZINGONE' del segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, come per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio il pubblico di lingua spagnola.

Il segno impugnato include delle parole poste al di sopra e al di sotto del termine 'ZINGONE' che tuttavia risultano illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, non verranno prese in considerazione ai fini della comparazione.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato è altresì presente la dicitura 'LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM' che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, anche tale elemento non sarà preso in considerazione poiché anche laddove compreso rivestirebbe un'importanza limitata.

Gli elementi 'ZIGNONE' del marchio anteriore e 'ZINGONE' del segno impugnato, come indicato anteriormente, sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

La lettera Z presente in entrambi i segni sarà percepita come tale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato sarà anch'esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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 'Z' e nelle lettere 'Z-I-\*-\*-O-N-E'. Tuttavia, essi differiscono nella posizione della terza e quarta lettera, 'GN' del marchio anteriore e 'NG' del segno impugnato, e negli elementi figurativi e tipografia dei marchi.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono della lettera Z e delle lettere 'Z-I-\*-\*-O-N-E', presenti in entrambi i segni. Inoltre, i segni presentano una certa affinità fonetica dal momento che entrambi includono le lettere GN (NG) che sebbene siano in ordine invertito sono nella stessa posizione e sono precedute e seguite dalle stesse lettere.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile (la lettera Z), i segni sono simili in media misura.

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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I prodotti sono identici.

I marchi sono visualmente e concettualmente simili in misura media e hanno un alto grado di somiglianza fonetica. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

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).

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).

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 per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 3 609 872 si considera fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore marchio dell'Unione Europea n. 3 609 872 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).

## **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**

Maria Clara IBAÑEZ  
FIORILLO

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).

---

**MARCHIO NON REGISTRABILE – Euiipo**

**02.02.2017**



## **MARCHIO NON REGISTRABILE – Euipo 02.02.2017**

L'Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento, principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto, se confrontato con il segno assocerà la dicitura "Torino" con il termine "vermouth". Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l'appunto, "vermouth di Torino", ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine "Torino" non compare unicamente nella dicitura "Fondata a Torino", ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l'Ufficio ha segnalato che il segno (richiesto per "bevande alcoliche (tranne le birre); vermut" in classe 33) contiene vermouth che non ha l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio. L'Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l'Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto. Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall'Ufficio il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 02/02/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano (MI) ITALIA

Fascicolo n°: 015625271 Vostro riferimento: C012669

Marchio:

CARPANO CLASSICO ROSSO G.B. CARPANO TORINO ORIGINALE 1786 IL 1° VERMOUTH  
ANTICA RICETTA FONDATA IN TORINO – PRODOTTO D'ITALIA FRATELLI BRANCA  
DISTILLERIE – MILANO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

Via Broletto, 35 I-20121 Milano ITALIA

In data 22/08/2016 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 30/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il regolamento (UE) n. 251/2014 abroga il regolamento il regolamento (CE) n. 1601/91. Definisce "vermut o vermouth" come "vino aromatizzato (...)", ma non definisce "Vermouth di Torino", che compariva nell'abrogato regolamento n. 1601/91.
2. Il disciplinare relativo all'indicazione geografica "Vermouth di Torino" è attualmente in fase di esame a cura del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
3. L'espressione "Fondata in Torino" indica la città di fondazione della società Carpano. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

1. L'Ufficio ricorda che la protezione al "vermut di Torino" fu attribuita per prima volta a tale vino aromatizzato mediante l'Allegato II del regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 (<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R1601&from=en>). Oltre al "vermut di Torino", tale allegato fa esplicito riferimento al "Nürnberger Glühwein" e al "Vermouth de Chambéry", definendoli come "Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli". È irrefutabile che il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ha derogato il regolamento (CE) n. 1601/91.

Tuttavia, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento in vigore recita:  
Denominazioni geografiche preesistenti

1. Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest'ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. (...). (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0251&from=ES>, sottolineatura aggiunta). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alla luce di quanto sopra esposto e conformemente alla normativa vigente, esiste l'obbligo di

proteggere la dicitura “vermut” (o vermout o vermouth) di Torino” in quanto vino aromatizzato.

2. Le considerazioni di cui al punto 2 sono pertanto irrilevanti. Ciò premesso, nel caso di specie, considerati i prodotti richiesti (sostanzialmente di consumo di massa), l’Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento (principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto) se confrontato con il segno assocerà la dicitura “Torino” con il termine “vermouth”. Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l’appunto, “vermouth di Torino”, ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014, come più sopra indicato.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine “Torino” non compare unicamente nella dicitura “Fondata a Torino”, ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l’Ufficio, nella notifica del 22/08/2016, ha segnalato che il segno (richiesto per “bevande alcoliche (tranne le birre); vermut” in classe 33) contiene vermouth che non ha l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio. L’Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l’Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto.

Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall’Ufficio, il marchio non è registrabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 625 271 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

---

**Assenza di carattere distintivo –  
Eupo 25.01.2017**



## **Assenza di carattere distintivo – Euipo 25.01.2017**

Di fronte al rifiuto da parte dell'Ufficio Euipo circa la registrazione del marchio figurativo che avrebbe dovuto rappresentare un porta mozziconi di sigarette, in data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno "un raccogliatore porta mozziconi". Detto contenitore rappresenta, in effetti, l'elemento distintivo del marchio richiesto
2. . La richiedente osserva che l'Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall'elemento figurativo di un pacchetto di sigarette.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull'origine commerciale del prodotto. Infatti si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta "diversità" semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull'origine commerciale dei prodotti.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall'aspetto esteriore di un pacchetto, pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso. Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto) che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo sì, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d'indicazione d'origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com'è rappresentato, è ininfluenza per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di

registrazione.

Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione.

#### DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 25/01/2017 Bruno Telchini Via Cassa di Risparmio 3 I-39100 Bolzano ITALIA Fascicolo n°: 015438955

Vostro riferimento: Marchio: Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente:

Anton Prast Via della Piscina 4 I-39054 Renon ITALIA

In data 21/07/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno "un raccoglitore porta mozziconi". Detto contenitore rappresenta, in effetti, l'elemento distintivo del marchio richiesto.
2. A prescindere dal carattere distintivo del "porta mozziconi" il segno nel suo insieme sarebbe comunque dotato di un minimo grado di carattere distintivo sufficiente per permettere la sua registrazione.
3. La richiedente osserva che l'Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall'elemento figurativo di un pacchetto di sigarette. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Sono oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che "...sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio,



allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa" (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29). Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). In questo caso, i prodotti e servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti e servizi di consumo quotidiano. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 1), l'Ufficio osserva quanto segue: Innanzitutto, la richiedente ha chiarito che il marchio oggetto della domanda è costituito dalla riproduzione fotografica di una vista di un pacchetto semi-aperto all'interno del quale si può vedere "un raccoglitore porta mozziconi". La presenza di questo elemento non risultava così evidente dalla semplice osservazione della riproduzione fotografica visto che alla domanda non era allegata nessuna descrizione scritta. Come osservato in precedenza, i marchi figurativi che consistono nella riproduzione fedele di un prodotto sono equiparabili ai marchi tridimensionali e devono pertanto essere esaminati in analogia ai marchi tridimensionali ovvero come se di marchi tridimensionali si trattasse. Nel caso di un marchio costituito dall'aspetto o dalla forma del prodotto stesso o della sua confezione la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall'aspetto del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso o la sua confezione (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48). Tutto ciò premesso, l'Ufficio rileva che la funzione distintiva cui fa riferimento l'articolo de quo, non è assolta dalla mera "diversità" o "peculiarità" di un prodotto (o della sua confezione) rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo. Sotto quest'aspetto, l'Ufficio non nega che una certa diversità possa esistere, anche se celata all'interno della confezione e, quindi, percepibile dal consumatore solo in un momento successivo all'acquisto. E questo è già di per sé motivo sufficiente per negare valore distintivo alla specificità costituita dal contenitore di mozziconi incorporato nella confezione.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, oltre a quanto appena rilevato, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull'origine commerciale del prodotto. Infatti, se volessimo speculare, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di

tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta "diversità" semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull'origine commerciale dei prodotti.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 2), l'Ufficio osserva quanto segue: L'argomento della richiedente di cui al punto 2) consiste in una mera affermazione apodittica non supportata da alcun argomento che spieghi per quale motivo, a parte quello già rigettato al punto 1), il segno depositato goda di un minimo di carattere distintivo. Infatti, come osservato nella nostra precedente comunicazione, se la riproduzione oggetto della domanda, fosse applicata a contraddistinguere prodotti quali Sigarette (ovviamente si fa riferimento alla loro confezione in pacchetti poiché non possono essere vendute singolarmente); pacchetti di sigarette; scatole per sigarette, non sarebbe nient'altro che la loro mera rappresentazione del tutto comune e banale. Inoltre, per quanto concerne gli altri prodotti quali i portacenere per sigarette; accendini, la riproduzione di un pacchetto di sigarette apposta su di essi non fa che indicare la loro destinazione o uso complementari a quello delle sigarette. Infatti, nella rappresentazione del pacchetto di sigarette, questo appare, nella sua essenza, svestito di ogni elemento che non sia meramente funzionale. Infatti, essa non contiene elementi che per la loro arbitrarietà o estraneità all'uso a cui sono destinati possano essere percepiti dal consumatore come indicazioni della provenienza dei prodotti da una certa azienda. Lo stesso colore verde e la cornicetta del coperchio del pacchetto sono assolutamente banali e privi di carattere distintivo. Le stesse considerazioni si applicano con riferimento all'uso dell'immagine del pacchetto di sigarette in relazione ai rimanenti servizi della domanda proprio in quanto la domanda in oggetto si esaurisce nella mera riproduzione, peraltro nemmeno così immediata e non facilmente decifrabile, di una vista di un pacchetto di sigarette semi-aperto e di color verde chiaro assolutamente inadatta a veicolare informazioni in merito all'origine commerciale dei servizi.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 3), l'Ufficio osserva quanto segue: Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EU IPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). D'altra parte, volendo entrare nel merito dell'argomento della richiedente,

la situazione cui questa fa riferimento è completamente diversa. Infatti, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall'aspetto esteriore di un pacchetto , pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso.

Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo sì, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d'indicazione d'origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com'è rappresentato, è ininfluenza per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 438 955 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda:

Classe 34 Sigarette; Pacchetti di sigarette; Scatole per sigarette; Portacenere per sigarette; Accendini..

Classe 35 Pubblicità e marketing; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni].

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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.

Mauro BUFFOLO

---

# RVG contro DVG – Divisione d'opposizione 11.04.2017



vs



## RVG contro DVG – Divisione d'opposizione 11.04.2017

RVG **contro** DVG

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere "rvg" riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere "dvg" riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i *macinadosatori per caffè elettrici* nella Classe 7 e le *macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse* nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera "r" nel caso del marchio anteriore e la lettera "d" non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza di rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere "r" e "d" sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non

sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 681 362**

**Rheavendors Services S.p.A.**, Via Valleggio 2 bis, 22100 Como, Italia (opponente), rappresentata da **Marietti, Gislone e Trupiano S.r.l.**, Via Larga, 16, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**De Vecchi Giuseppe S.r.l.**, Via Don Luigi Sturzo 7, 20872 Cornate d'Adda (MB), Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Viale Lancetti 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/04/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 681 362 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. 14 882 468, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7 e 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 112 696 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 717 881 che designa Spagna,

Portogallo, Slovacchia, Germania, Austria, Francia, Romania, Regno Unito, Repubblica ceca, Benelux e Slovenia (marchio figurativo ). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

## **PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO INTERNAZIONALE N. 717 881**

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE].

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove

riguardanti la registrazione di marchio internazionale n. 717 881 sulla quali si basa, inter alia, l'opposizione.

In data 14/04/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 19/08/2016.

L'opponente non ha presentato prove concernenti la natura del summenzionato marchio anteriore.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio anteriore.

#### **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 sono i seguenti:

Classe 9: *Distributori automatici di cibo e bevande.*

Classe 11: *Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito; polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macina-dosatori per caffè elettrici.*

Classe 11: *Macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse.*

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.

### **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 considerati essere identici 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 marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere "rvg" riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere "dvg" riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i *macinadori per caffè elettrici* nella Classe 7 e le *macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse* nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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).

Inoltre, la lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

**Visivamente**, i segni coincidono nella loro seconda e terza lettera, ovvero le lettere "v" e "g", per quanto di colore diverso. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "r" del marchio anteriore e "d" del marchio impugnato degli elementi distintivi "rvg" e "dvg" e negli ulteriori elementi figurativi dei marchi, trattandosi peraltro, nel caso del marchio impugnato, di un elemento dal carattere debole e nel caso del marchio anteriore, di elementi aventi un impatto minore rispetto agli elementi verbali.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "vg", presenti in modo identico in entrambi i segni in elementi distintivi. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "r" del segno anteriore e "d" del marchio contestato, che non hanno controparti.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, mentre il pubblico del territorio di riferimento assocerà all'elemento figurativo del segno contestato un significato, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun

significato, i marchi in questione non sono concettualmente 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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

### **1. 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).

Nel presente caso i marchi in disputa sono stati riscontrati essere solo simili in basso grado dal punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico.

I segni in conflitto sono entrambi composti, per quanto riguarda i loro unici elementi denominativi, da tre lettere e sono, quindi, marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera, e in particolare la prima, sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera "r" nel caso del marchio anteriore e la lettera "d" non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza del rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere "r" e "d" sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo (v., per analogia, 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

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

## **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**

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI  
SERRANO

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).









---

## **BOMBA contro BOMBAS – Divisione d'opposizione 12.04.2017**



VS

**BOMBAS** 

## **BOMBA contro BOMBAS – Divisione d'opposizione 12.04.2017**

Siamo di fronte al marchio anteriore BOMBA e al marchio impugnato BOMBAS.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 25:  
*Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.*

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25 : *Calzini; tee-shirt.* I prodotti contestati *calzini; tee-shirt* sono compresi nell'ampia categoria *articoli di abbigliamento* del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

Entrambi i marchi si compongono dell'elemento verbale 'BOMBA' (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera 'S') scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola 'BOMBA' e il tutto si trova dentro di un'altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

L'elemento 'BOMBA' incluso in entrambi i marchi sarà inteso come *esplosivo* in molti territori dell'Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune 'BOMBA' (con o senza 'S' addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

Non è improbabile 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 e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un elemento verbale distintivo 'BOMBA/S' accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

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 fattone dall'opponente.

## **OPPOSIZIONE N. B 2 658 402**

**Bomba S.r.l. Socio Unico**, Via dell'Oca 39/41, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentata da **Studio Tecnico Lenzi**, Via Lucania, 13, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Bombas LLC**, 115 West 29th Street, Suite 1100°, New York, N Y 10001, Stati Uniti di America (richiedente), rappresentata da **Luppi Crugnola & Partners S.r.l.**, Viale Corassori, 54, 41124 Modena, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/04/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 658 402 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 812 127 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. 14 812 127. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 975 384. 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 prodotti**

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25 : *Calzini; tee-shirt.*

I prodotti contestati *calzini; tee-shirt* sono compresi nell'ampia categoria *articoli di abbigliamento* del marchio anteriore. Essi sono pertanto 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 prodotti che risultano essere identici 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.

Entrambi marchi sono figurativi rappresentati in bianco e nero.

Entrambi i marchi si compongono dell'elemento verbale 'BOMBA' (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera 'S') scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola 'BOMBA' e il tutto si trova dentro di un'altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

L'elemento 'BOMBA' incluso in entrambi i marchi sarà inteso come *esplosivo* in molti territori dell'Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune 'BOMBA' (con o senza 'S' addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

Le linee ovali del marchio anteriore presentano una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorative.

Sia il marchio anteriore che il marchio impugnato, non hanno elementi che si possano considerare più dominanti rispetto ad altri.

**Visivamente**, i segni coincidono nella sequenza di lettere che corrispondono al termine distintivo 'BOMBA' situato all'inizio di entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale 'S', l'ultima dell'elemento verbale del marchio impugnato e nei rispettivi elementi figurativi che, come già riferito, avranno un impatto minore nel consumatore per le ragioni dianzi menzionate.

In merito agli altri elementi figurativi di entrambi i marchi si evidenzia, altresì, che in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano il termine distintivo 'BOMBA', presente in modo identico in entrambi i segni, anche se il marchio impugnato contiene una lettera addizionale, la lettera 'S'. Per tanto la pronuncia differisce nel suono della medesima, che non ha un'equivalente nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in alto grado.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico dei marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine 'BOMBA' (anche se nel marchio impugnato è seguito dalla lettera 'S') i segni sono concettualmente simili in misura media.

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 nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

I prodotti sono identici. Il grado di attenzione del pubblico rilevante è medio e nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

Il livello di somiglianza fra i segni è medio alto. Di fatto, l'elemento verbale del marchio anteriore è interamente incluso nel marchio impugnato. La differenza tra di essi è costituita da una lettera, l'ultima dell'elemento verbale del marchio impugnato e dagli elementi figurativi addizionali di entrambi i marchi, che per i motivi precisati nella sezione c) della presente decisione cattureranno meno l'attenzione dei consumatori rispetto agli

elementi verbali.

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) e anche del fatto che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Pertanto, la percezione visiva ed orale, in questo caso, dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto essendo quindi di maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, la presenza dello stesso elemento verbale di carattere distintivo (con o senza 'S') in entrambi i marchi, assume uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

In effetti, 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, non è improbabile 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) e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un elemento verbale distintivo 'BOMBA/S' accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, poiché esistono sul mercato vari marchi comprendenti il termine 'BOMBA'. A tal riguardo, il richiedente fa riferimento ad alcuni esempi. La Divisione d'Opposizione rileva che le prove addotte (elenco di 17 registri tra le quali due in Europa e 15 in altri uffici nazionali insieme ad alcuni siti web col segno 'BOMBA' isolato o con altri elementi verbali e figurativi) non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'BOMBA' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l'interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli



altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da una parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola, italiana, polacca e ungherese. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 9 975 384 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 fattone dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

## **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

Francesca CANGERI  
SERRANO

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).





---

**MILANO CARE contro MILANO CARE –  
Divisione d'opposizione 20.03.2017**

Milano Care

vs

The logo for Milano CARE features the word "Milano" in a large, elegant, cursive script. Below it, the word "CARE" is written in a smaller, clean, uppercase sans-serif font.

## **MILANO CARE contro MILANO CARE – Divisione d'opposizione 20.03.2017**

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.*

L'elemento comune "CARE" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

L'elemento "CARE" comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento comune "MILANO" sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell'economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l'igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l'origine geografica.

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo "MILANO", mentre il termine "CARE" è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

La Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e spagnola. 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 di marchio dell'Unione

europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

**OPPOSIZIONE N. B 2 696 139**

**Yuliannet Franchesca Gonzales Ureña**, Residencial Charles Summers – Casa 15-Sector Los Prados, Santo Domingo, Repubblica Dominicana (opponente), rappresentata da **Paolo Migani**, Piazzetta Gregorio da Rimini, 10, 47921 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Milano Care LLC**, 8372 NW 64 st. Miami Florida 33166, Stati Uniti d'America (richiedente), rappresentata da **Zanoli & Giavarini S.p.A.**, Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 696 139 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 968 705 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 968 705. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere) a) e 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'Unione europea n. 15 016 306.

### **1. a) I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni per la pulizia, la colorazione, la tintura, lo schiarimento, la messa in piega e la permanente dei capelli; lozioni non medicamentose per il recupero dei capelli; preparazioni per la pulizia, la tintura, la colorazione, lo schiarimento, la messa in piega e il modellamento dei capelli; balsami per capelli; preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli; preparati per ondulare i capelli; lozioni fissative per i capelli;*



*lozioni per ondulare i capelli; schiarenti per capelli; oli per il trattamento dei capelli; shampoo per capelli; fissatori per capelli; balsamo per capelli; preparazioni per la messa in piega e la permanente dei capelli; preparazioni per capelli con filtro solare; preparati non medicati per la cura dei capelli; prodotti per la tintura e per la decolorazione dei capelli; preparazioni decoloranti per i capelli; idratanti per capelli; preparazioni per la toelettatura dei capelli; lozioni cosmetiche per capelli; preparati per arricciare i capelli; preparati per colorare i capelli; spray e gel per capelli; gel per scolpire i capelli; prodotti per lisciare i capelli; schiuma per capelli; mascara per capelli; preparati per la cura dei capelli; preparazioni decoloranti per capelli; tinture per capelli; preparazioni per la permanente e la messa in piega dei capelli; prodotti per la pulizia dei capelli; prodotti coloranti per il risciacquo dei capelli; pasta modellante per capelli; preparazioni per la cura della cute e dei capelli; preparati non medicati per la cura della pelle dei capelli e del cuoio capelluto; shampoo per capelli umani; preparazioni per il trattamento dei capelli; preparazioni per la pulizia la cura e la toelettatura dei capelli; creme per capelli; cera per capelli; preparati per lisciare i capelli; prodotti per mechs per capelli; polvere per lavare i capelli; gel per capelli; prodotti per eliminare la tinta dai capelli; gel spray spume e balsami per la cura e l'acconciatura dei capelli; preparazioni non medicamentose per il trattamento dei capelli per uso cosmetico; lozioni per il trattamento rinforzante dei capelli; preparazioni per la cura e la pulizia dei capelli; preparazioni non medicamentose per la cura dei capelli; preparazioni coloranti e decoloranti per capelli; lacche per capelli; coloranti per capelli; tinture leggere per capelli; lozioni per i capelli; spume e gel per i capelli; perossido d'idrogeno per capelli; prodotti rilassanti per capelli; oli per capelli; soluzioni per ondulare i capelli a freddo.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gomme, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.*

Al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine "ovvero", utilizzato nell'elenco dei prodotti della richiedente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della

protezione ai soli prodotti specificamente indicati.

I prodotti contestati *preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria* si sovrappongono con le *preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli* sono identicamente riprodotti o inclusi nell'ampia categoria *prodotti per lisciare i capelli* dell'opponente. Essi sono quindi identici.

#### **1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

#### **1. c) I segni**

milano care

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). 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.

L'elemento comune "CARE" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

Come visto poc'anzi, l'elemento "CARE" comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento comune "MILANO" sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell'economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l'igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l'origine geografica.

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

Si deve poi tenere conto del fatto 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).

**Visivamente**, i segni coincidono sia nel termine non distintivo 'MILANO' che nel termine distintivo 'CARE' che fanno parte di entrambi. È vero che il marchio contestato presenta caratteri stilizzati, in particolare il termine 'MILANO'. Tuttavia, alla luce del fatto che proprio questo termine non è distintivo, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano visivamente molto simili in considerazione del fatto che la stilizzazione del termine "CARE" del segno contestato è in sostanza nulla, trattandosi di lettere maiuscole nere di tipo assai ordinario.

**Sotto il profilo fonetico**, i segni sono identici, essendo formati dai medesimi termini nel medesimo ordine.

**Sotto il profilo concettuale**, la somiglianza derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine "MILANO" non rileva, dato che essi coincidono in un elemento non distintivo.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

#### **1. 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*. 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, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo (o secondario), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono identici. Il grado di attenzione è medio. Nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo "MILANO", mentre il termine "CARE" è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

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 bulgara e spagnola. 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 di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 016 306 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 1, lettera a) 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 Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN  
DEN EEDE

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).









---

## **SUPERTOP – Quinta Commissione di Ricorso 21.03.2017**

*Supertop*

### **SUPERTOP – Quinta Commissione di Ricorso 21.03.2017**

Siamo di fronte al marchio SUPERTOP registrato da TecnoKar per le classi 12 e 39 (in sintesi camion e servizi di noleggio)

Con decisione del 2 giugno 2015 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Il consumatore di lingua inglese non percepirà “SUPERTOP” come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere

considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi.

In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata.

Il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 21 marzo 2017

Nel procedimento R 1520/2015-5

TECNOKAR TRAILERS S.R.L. Zona Industriale S. Chiodo 06049 Spoleto Italia  
Richiedente / Ricorrente rappresentata da BRUNACCI & PARTNERS S.R.L, Via  
Scaglia Est, n. 19-31, 41126 Modena, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 412 523

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano  
21/03/2017, R 1520/2015-5, Supertop (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 29 ottobre 2014, TECNOKAR TRAILERS S.R.L. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo:

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Semirimorchi; camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; rimorchi per camion; camion a cassone ribaltabile; rimorchi [veicoli]; assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; autocarri; telai di veicoli; carrelli; veicoli.

Classe 39 – Noleggio di camion; noleggio di autocarri; noleggio di rimorchi e semirimorchi; noleggio di veicoli; noleggio di parti di veicoli; noleggio di carrelli; noleggio di cassoni. 2 In data 18 novembre 2014, l'esaminatore

emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti e servizi rivendicati. 3 In data 18 marzo 2015, la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Per esprimere il concetto di “estremamente eccellente” o “di gran lunga superiore” il pubblico di riferimento utilizzerebbe espressioni diverse rispetto a “SUPERTOP” quali ad esempio “excellent”, “outstanding” o “best”. – Un elemento di un marchio esiste nella misura in cui viene percepito dal pubblico di riferimento. In caso di un segno caratterizzato da una sola parola, il pubblico di riferimento percepirà il segno come composto da più elementi quando una parte di tale segno ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato.

– L'esaminatore ha arbitrariamente attribuito al termine “TOP” il significato di aggettivo anziché di sostantivo. Ne consegue che il significato della combinazione di termini non è univoco, ma dipende dall'interpretazione che viene data alle singole componenti. Gli elementi “SUPER” e “TOP” sono diversamente traducibili a seconda del significato che si intende loro attribuire. – La scelta operata dall'esaminatore di interpretare il marchio come composto da un avverbio (“SUPER”) e da un aggettivo (“TOP”), anziché, secondo le regole della grammatica inglese, da un aggettivo (“SUPER”) e da un sostantivo (“TOP”), risulta essere arbitraria. Tradurre il marchio come “estremamente eccellente” o “di gran lunga superiore” implica l'applicazione di una regola grammaticale che costituisce un'eccezione alla regola generale. Tale interpretazione implica l'attribuzione di un significato esclamativo, ovvero costituisce una valutazione personale che prescinde dal mero significato letterale del termine, finendo per attribuire un'ingiustificata e sopravvalutata rilevanza ai termini “SUPER” e “TOP”. – Nell'uso corrente, i termini “SUPER” e “TOP” sono di solito destinati a partecipare alla formazione di comparativi o superlativi mediante l'aggiunta di un aggettivo o di un sostantivo e non sono normalmente utilizzati congiuntamente. Pertanto, l'espressione “SUPERTOP” costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, trattasi di un'espressione iperbolica e tautologica e senza alcun diretto riferimento ai prodotti o servizi di cui si tratta. – La veste grafica del segno è da ritenersi sufficiente a conferire al segno un discreto carattere distintivo. In particolare, l'arrotondamento delle lettere, l'andamento inclinato del testo e il tratto della lettera “T” che sovrasta più lettere. – La richiedente produce altresì documenti volti a provare la capacità distintiva accresciuta del segno “SUPERTOP” nel mercato:

- All. 1: copia di un dépliant pubblicitario in lingua inglese;
- All. 2: rassegna stampa in lingua italiana (“Uomini e trasporti” 2008, “GO! CAMION” 2010, “tuttoTrasporti” 2008; “vadoetorno” 200, “CSC cantieri strade costruzioni” 2012, “tuttoUsato” 2010);
- All. 3: fatture emesse dalla richiedente dirette a clienti in Italia, Francia e Croazia;
- All. 4: estratto contabile delle vendite;
- All. 5: listino prezzi di rimorchi della richiedente (in vigore dal 2004/2005);
- All. 6 e 7: elenco espositori fiera internazionale Transpo Logitec (2015 Italia).

4 Con decisione del 2 giugno 2015 (“la decisione impugnata”), l'esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti e

servizi oggetto della domanda. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – Al fine di individuare la caratteristica distintiva di un marchio composto da più elementi, l'Ufficio deve considerarlo nel suo complesso. Come affermato dal Tribunale, una simile analisi non risulta incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che compongono il marchio in questione.

– I termini “SUPER” e “TOP” risultano essere del tutto correnti, reperibili in dizionari generici che danno vita ad una dicitura traducibile in italiano come “estremamente eccellente/i”. Non si tratta, come affermato dalla richiedente, di un'interpretazione forzata e personale dell'Ufficio e nemmeno di una dicitura scorretta dal punto di vista grammaticale. – Il termine “SUPER”, così come indicato dalla definizione tratta dal dizionario MacMillan, può svolgere una funzione avverbiale e, come tale, precedere un aggettivo. Il termine “TOP” oltre che aggettivo può anche essere considerato come sostantivo. – L'Ufficio, lungi dall'affermare che i singoli vocaboli abbiano un significato univoco, si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame un significato plausibile, vale a dire quello che sarebbe presumibilmente conferito dal consumatore. – Il consumatore di lingua inglese non percepirà “SUPERTOP” come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza, il fatto che la dicitura “SUPERTOP” non sia rintracciabile in alcun dizionario non rende necessariamente il segno idoneo alla registrazione. – L'Ufficio conferma che, se applicata ai prodotti e servizi richiesti, il segno informa immediatamente il consumatore del fatto che si tratta di semirimorchi, camion, rimorchi per camion, giunti per rimorchi, veicoli, noleggio di camion, noleggio di veicoli, noleggio di cassoni ecc. estremamente eccellenti, ovvero di gran lunga superiori ad altri dello stesso tipo. – Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi. – Gli elementi figurativi presenti nel segno non sono distintivi. Il segno in esame possiede determinati elementi figurativi stilizzati che si limitano all'utilizzo di caratteri di stampa alquanto comuni che ricordano la scrittura manuale. L'inclinazione, l'arrotondamento delle lettere e il tratto della “T” leggermente allungato non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Questi non sono in grado di imprimersi in modo efficace nella mente del consumatore, né sono in grado di sviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della dicitura, non essendo necessario uno sforzo interpretativo da parte del pubblico per capire il significato degli elementi verbali. – Con riferimento alla distintività acquisita del marchio in seguito all'uso che ne è stato fatto, l'Ufficio rileva che il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati di lingua inglese. Occorre pertanto verificare se una parte significativa dei consumatori del Regno Unito, Irlanda e Malta sia stata esposta al segno in esame per un periodo di tempo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l'indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale. – Le fatture allegate dalla richiedente sono principalmente dirette a clienti francesi e italiani, ad eccezione di alcune fatture per la Croazia. Non sono stati forniti dati

generali relativi al fatturato. – Il documento “Vendite all'estero Supertop” non specifica quali siano i prodotti e servizi interessati e indica che dal 2006 al 2015 sono state fornite solo 3 unità a Malta, nessun riferimento a Regno Unito e Irlanda. – La richiedente non ha fornito nessun dato circa gli investimenti pubblicitari sostenuti o in riferimento alle quote di mercato detenute dal marchio, indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. – Ne consegue che risulta impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente esposta al segno in esame.

5 In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 2 ottobre 2015.

#### Motivi del ricorso

6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – La richiedente non comprende le ragioni per cui l'esaminatore abbia limitato il pubblico di riferimento ai soli paesi di lingua anglofona e non abbia motivato riguardo alla richiesta di estendere il pubblico di riferimento a tutta l'Unione europea. A tal proposito, occorre rilevare che i termini “SUPER” e “TOP” sono riconosciuti e utilizzati nella quasi totalità delle lingue parlate nel territorio dell'Unione. – Diversamente da quanto affermato dall'esaminatore, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da consumatori specializzati. I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sono destinati ad un pubblico altamente specializzato che effettuerà la propria scelta sulla base delle caratteristiche tecniche del prodotto e non sulla base del messaggio veicolato dal marchio. – Anche riconoscendo che i termini “SUPER” e “TOP”, singolarmente considerati, possano essere utilizzati in modo descrittivo, è altrettanto vero che l'analisi conclusiva sul marchio deve sempre riguardare il segno nel suo complesso. La combinazione inusuale e fantasiosa dei predetti termini dà origine ad un neologismo che non veicola messaggio alcuno. – Con riferimento al consumatore anglofono, l'esaminatore avrebbe dovuto tenere conto del significato normalmente attribuito all'espressione “SUPERTOP” secondo le regole della grammatica inglese. L'interpretazione più logica impone che il segno in questione venga inteso come l'accostamento di un aggettivo o un prefisso invariabile (“SUPER”) ad un sostantivo (“TOP”). Ne consegue che l'unico significato possibile sarebbe quello di un “TOP” che ha la qualità di essere “SUPER”. Tale significato non sarebbe descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati dal marchio “SUPERTOP”. – Anche nel caso in cui il marchio fosse interpretato come l'abbinamento di due aggettivi, l'originalità del segno sarebbe ravvisabile non solo nell'abbinare due termini che di solito sono utilizzati singolarmente, ma anche nell'accostare due espressioni sinonimiche, il cui accostamento non fa altro che rafforzare, esagerandolo, il significato dei due termini. – L'esempio fornito dall'esaminatore, tratto dal dizionario Macmillan non è pertinente con quanto sollevato dalla richiedente. Il termine “THIN”, indipendentemente dal significato attribuitogli, è sempre utilizzato con funzione aggettivale, mai con funzione sostantivale. Il termine che qui rileva è “TOP”, questo annovera tra i suoi significati un elevato numero di sostantivi e un minor numero di

aggettivi. In termini probabilistici, risulta certamente più plausibile che il consumatore interpreti il termine "TOP" come un sostantivo. – La richiedente cita la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, con riferimento al caso "ULTRAPLUS", in cui si afferma che tale termine, privo di carattere descrittivo e di una costruzione lessicalmente corretta, può avere un carattere distintivo per degli utensili da forno (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 47). – Le caratteristiche dei prodotti e servizi designati non sono indicate né individuate dal segno di cui si chiede la registrazione e, anche nell'ipotesi in cui il pubblico di riferimento possa immaginare che tali caratteristiche siano evocate, queste restano troppo vaghe e indeterminate per rendere tale segno descrittivo dei prodotti di cui si tratta (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 24-26). – Il termine "SUPERTOP" non può essere considerato descrittivo in quanto esso rappresenta un neologismo che conferisce al marchio una funzione distintiva e il fatto che tale parola non figuri in alcun dizionario rappresenta un indizio rilevante a favore del suo carattere inventivo e di fantasia. – Il segno "SUPERTOP" può eventualmente essere considerato evocativo delle caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti dal segno. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE vieta la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da indicazioni che servano a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o le caratteristiche dei prodotti e servizi, ma non vieta che un'impresa evochi indirettamente la fama dei propri prodotti o servizi. – La richiedente ritiene che la veste grafica sia sufficiente a conferire al segno un discreto valore distintivo, in conformità alla giurisprudenza in ragione della quale non è richiesta una peculiare creatività o immaginazione. Quello che a prima vista può essere considerato uno stile lineare, in realtà nasconde una scelta che colpisce profondamente proprio per la sua semplicità. Inoltre, alcuni degli elementi figurativi, inter alia il tratto di linea della lettera "T" e l'inclinazione delle lettere, hanno un impatto visivo autonomo e incidono sull'impressione d'insieme del segno allo stesso livello dell'elemento verbale e sono quindi in grado di attirare l'attenzione del consumatore. – Con riferimento alla scelta dell'Ufficio di considerare come pubblico di riferimento consumatori medi e specializzati di lingua inglese, la richiedente ritiene che, nel caso in esame, il pubblico di riferimento sia rappresentato da operatori economici europei altamente specializzati operanti a vario titolo nel settore autotrasporti che non appartengono esclusivamente ai paesi di lingua anglofona. In particolare, il grado di specializzazione del consumatore di riferimento determina l'effettivo ambito del pubblico di riferimento: più sarà elevato il livello di specializzazione in tema di prodotti e servizi, meno sarà rilevante la provenienza geografica e linguistica di detto pubblico. Ne consegue che il pubblico di riferimento sarà il consumatore specializzato europeo, indipendentemente dallo Stato di appartenenza. – Con riferimento alla mancata prova dell'acquisita distintività del marchio, la richiedente sostiene che le fatture di cui all'All. 3, tenuto conto della tipologia e del costo del prodotto, siano idonee a dimostrare l'estensione territoriale del marchio a livello europeo. Tali elementi, valutati in combinazione con gli All.ti 4a e 4b forniscono informazioni complete riguardo al numero di prodotti commercializzati all'interno dell'Unione europea. – Il documento "Vendite estero Supertop" è uno schema riassuntivo dei dati di vendita contenuti nelle successive pagine



che compongono l'Allegato. Dall'esame di tali pagine è possibile rilevare la tipologia di prodotto venduto, il numero di pezzi, la data del contratto di vendita, l'ambito geografico e il nominativo dell'acquirente. – La richiedente produce in sede di ricorso i seguenti documenti: • All.ti 8a, 8b e 8c: estratti dalla pubblicazione "Cantieri strade e costruzioni"; • All. 9: articolo tratto dalla Rivista Trimestrale di Economia e Impresa del Sistema Confindustriale dell'Umbria; • All. 10: estratto dell'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica (ANFIA); • All. 11: certificati di qualità del prodotto UNI, EN, ISO. 7 Il 6 luglio 2016, la Commissione inviava alla richiedente una comunicazione in cui affermava che: – Non solo il pubblico anglofono, ma anche quello francofono è in grado di percepire l'espressione contenuta nel segno di cui si discute. In particolare, il segno a oggetto del presente procedimento fornisce al consumatore un'informazione di carattere astratto, indicando i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori di quelli dei suoi concorrenti. – Pertanto, il marchio, considerato nel suo complesso, non sarà considerato dal pubblico francofono come un segno che prima facie è capace di distinguere l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi rivendicati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. – Inoltre, la Commissione ritiene altresì applicabile l'obiezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In particolare, nella percezione del pubblico anglofono il termine "TOP" è suscettibile di essere inteso come riferimento alla parte superiore di qualsiasi oggetto. Pertanto, il pubblico di riferimento percepirà il segno in questione nel senso che la parte superiore dei veicoli e rimorchi per cui il marchio è registrato possiede determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quelle dei prodotti offerti da altre imprese. – Inoltre, la vertente figurativa del marchio non è in grado di distogliere l'attenzione del pubblico dal messaggio convogliato dall'elemento verbale del segno. 8 In data 6 settembre 2016, la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016. In particolare la richiedente osservava quanto segue: – Il pubblico di lingua francese non percepirà immediatamente la valenza promozionale del segno. In lingua francese il termine "TOP" può essere interpretato come "segnale acustico". Ne consegue che il pubblico francese potrà percepire il segno come "supersegnale". – Occorre ritenere ingiustificata l'interpretazione della Commissione secondo la quale il marchio "SUPERTOP" possa essere percepito dal pubblico francofono come slogan commerciale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli slogan commerciali sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione. Un sintagma come "SUPERTOP" il cui significato si presta a dubbi interpretativi, è ambiguo e la sua interpretazione richiede un notevole sforzo interpretativo da parte dei consumatori che non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e servizi rivendicati. – Anche nel caso in cui si volesse riconoscere un significato elogiativo ai termini "SUPER" e "TOP" singolarmente considerati, è altrettanto vero che l'analisi sul marchio deve riguardare il segno nel suo complesso. Il marchio "SUPERTOP" costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali. Il risultato di tale accostamento è un termine nuovo che va oltre il mero significato elogiativo dei singoli termini, come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale

(09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44 e 47). – La Commissione sostiene che l'interpretazione più coerente da adottare alla presente fattispecie sia quella di considerare "SUPERTOP" come l'accostamento di un aggettivo ("SUPER") a un sostantivo ("TOP"). Il termine "TOP", così come interpretato dalla Commissione non assume alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, dal momento che non richiama né il prodotto o servizio rivendicato né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche. – Anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire al segno il significato descrittivo attribuitogli dalla Commissione, l'apprezzamento del consumatore di riferimento non ne risulterebbe influenzato. Per il consumatore specializzato è irrilevante, ai fini della determinazione dell'acquisto di un mezzo industriale, che la parte superiore del prodotto sia eccellente. Tale parte risulta infatti essere la meno importante del prodotto, fungendo esclusivamente come copertura. Inoltre, tali mezzi industriali, essendo prevalentemente destinati alla movimentazione di materiali pesanti, sono contenitori per lo più privi di una parte superiore. – Con riferimento alla mancanza di una veste grafica sufficientemente caratterizzante da distogliere l'attenzione del pubblico dal significato del marchio, la richiedente si richiama alle difese esposte nei precedenti scritti difensivi. – Inoltre, il marchio "SUPERTOP" ha acquistato capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE su gran parte del territorio dell'Unione europea, Francia compresa. In tal senso la richiedente produce i seguenti documenti: • All.ti 12, 13, 14, 15, 16 e 17: copie di fatture emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L relative al periodo 2011-2014 e dirette a clienti in Francia; • All. 18: copia del contratto di distribuzione esclusivo per la Francia concluso tra la richiedente e RE.MEC SARL; • All. 19: sentenza del Tribunale di Parigi instaurata dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL, al fine di determinare la titolarità del marchio "SUPERTOP"; • All.ti 20 e 21: fatture dirette a clienti in Italia e Croazia.

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. 11 La Commissione, per ragioni di chiarezza espositiva, comincerà a valutare il marchio alla luce dall'impedimento di cui Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 12 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione europea. 13 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass...,

EU:T:2004:96, § 34). 14 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14, e giurisprudenza ivi citata). 15 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

16 La Commissione ritiene che i prodotti e servizi richiesti, rientranti nelle classi 12 e 39, si rivolgano sia al grande pubblico (ad esempio nel caso di veicoli e noleggio di veicoli), il cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia ad un pubblico professionale (nel caso, inter alia, di semirimorchi, camion, camion ribaltabili, ecc.), trattasi di professionisti nel settore dei trasporti, il cui livello di attenzione si ritiene generalmente superiore alla media. 17 Con riguardo al pubblico composto da professionisti, si ricorda che il fatto che i prodotti e servizi obiettati possano indirizzarsi a un pubblico specializzato non è in grado di inficiare le precedenti considerazioni, dal momento che il livello di attenzione di un tale pubblico, in linea di principio elevato, è tuttavia relativamente debole con riguardo a indicazioni di carattere promozionale (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).

18 Nel caso in esame, il segno consiste nell'espressione "SUPERTOP", accompagnata da una certa stilizzazione grafica. I termini "SUPER" e "TOP" che compongono il segno, appartengono a vari idiomi ufficiali dell'Unione europea. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, il paragrafo 1 di detto articolo trova applicazione anche qualora le cause d'impedimento esistano soltanto per una parte dell'Unione europea. 19 A tal proposito, la Commissione ritiene opportuno verificare la sussistenza dell'impedimento assoluto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE con riferimento alla percezione del pubblico anglofono dell'Unione europea che, seguendo un approccio restrittivo, è composto da consumatori dei seguenti territori: Regno Unito, Irlanda e Malta. 20 D'accordo con quanto citato dal Dizionario Online Collins, agli elementi del marchio oggetto della domanda può essere attribuito il significato seguente: – "SUPER": Some people use super to mean very nice or very good.

([https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/super\\_1](https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/super_1)) Traduzione all'italiano: Alcune persone usano "super" per indicare molto bello o molto buono. – "TOP": The top of something is its highest point or part.

([https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/top\\_1](https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/top_1)) Traduzione

all'italiano: Il "top" di qualcosa è la sua parte o il suo punto più alto. 21 Alla luce dei predetti significati, la Commissione ritiene che l'espressione contenuta nel marchio, valutata nel suo insieme, sarà compresa dal pubblico anglofono come, inter alia, un'indicazione del fatto che la parte superiore di un oggetto possiede certe caratteristiche che la rendono molto buona o molto bella, e, quindi, migliore rispetto alle altre. 22 In linea con il contenuto della comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, tale considerazione si discosta in certa misura dalla conclusione dell'esaminatore, che, invece, ha ritenuto che, relativamente al pubblico anglofono, l'espressione "SUPERTOP" convogliasse il significato di "estremamente eccellente/i". 23 La Commissione, non condivide pienamente la valutazione dell'esaminatore. Infatti, la Commissione ritiene che il pubblico anglofono, conformemente ai significati indicati sopra, percepirà il termine "TOP" prevalentemente come un chiaro riferimento alla parte superiore di un oggetto e non come un aggettivo. Si tratta dunque di un'indicazione dai fini elogiativi e promozionali che si riferisce alla parte superiore dei rimorchi della richiedente. In effetti, tutti i prodotti richiesti possono consistere, contenere e formare parte di rimorchi, mentre i servizi richiesti si riferiscono espressamente ai prodotti rivendicati nella classe 12. 24 In particolare, con riferimento a "veicoli" e "autocarri", i quali, a sua volta, includono i "camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; camion a cassone ribaltabile", la Commissione reputa che l'espressione "SUPERTOP" indichi in maniera elogiativa che tutti questi prodotti della richiedente possiedono nella loro parte superiore, specialmente in quella del rimorchio, determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti, come, a titolo d'esempio, un sistema sofisticato e/o avanzato di apertura/chiusura o un telaio più resistente agli impatti e/o agli agenti atmosferici.

25 Allo stesso modo, l'espressione in esame, applicata a "semirimorchi; rimorchi per camion; rimorchi [veicoli]; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; carrelli", convoglierà un messaggio che promuove agli occhi del pubblico considerato il fatto che questi prodotti possiedono nella loro parte superiore determinate caratteristiche, come quelle citate in precedenza, che sono tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

26 Inoltre, in quanto ai restanti prodotti richiesti, ovverosia "assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi", essi si trattano di pezzi e componenti specifici di camion e rimorchi, poiché formano parte di quest'ultimi e ne permettono il funzionamento. Dunque, non vi è dubbio che l'espressione contenuta nel segno avrà una mera funzione di promuovere i prodotti in questione, indicando che essi appartengono o sono specificamente disegnati per veicoli, camion, rimorchi, ecc., che possiedono nella loro parte superiore determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

27 Conseguentemente, almeno per una parte significativa del pubblico anglofono, l'espressione contenuta nel segno avrà una valenza di un mero

messaggio promozionale che esalta, elogiandole, determinate caratteristiche dei prodotti di cui si discute. 28 Infine, è sufficiente notare che le considerazioni di cui sopra sono altresì valide per servizi richiesti, poiché essi hanno come oggetto principale attività di noleggio di rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc., in relazione ai quali, come considerato in precedenza, l'espressione contenuta nel segno trasmette un'informazione che promuove certe qualità di una loro caratteristica. 29 In tutti questi casi, il pubblico destinatario, o quantomeno una parte significativa di esso, sarà propenso a percepire il segno come un'indicazione che, anche se non specifica le ragioni, semplicemente elogia i prodotti e servizi rivendicati. Al riguardo, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che questi tipi di slogan promozionali siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di slogan promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire solo un'informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengano considerati. Pertanto, anche se il termine "SUPER" non descrive nessuna caratteristica specifica relativamente alla parte superiore dei prodotti e servizi in oggetto, ciò non toglie che esso esalti una caratteristica di tal prodotti o di una parte di questi. Al riguardo si rammenta come la consolidata giurisprudenza abbia più volte rifiutato la registrazione a messaggi

promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (20/01/2009, T424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 30 In quanto alle doglianze mosse dalla richiedente circa il fatto che il termine "TOP", interpretato come la parte superiore di un oggetto, non avrebbe alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, non richiamando né il prodotto o servizio rivendicato, né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche, la Commissione, a mero titolo di esempio, ritiene opportuno fare riferimento alle evidenze fotografiche contenute a pagina 11 delle osservazioni della richiedente. Tali immagini permettono chiaramente di identificare la parte superiore dei mezzi industriali ivi rappresentati, in particolare quella dei rimorchi. Ovverosia una copertura posta a protezione del carico. 31 A prescindere dalle indicazioni contenute nel fascicolo, la Commissione ritiene di non poter dare accoglimento alle censure mosse dalla richiedente con riferimento al fatto che la parte superiore di suddetti mezzi industriali sia la meno importante del veicolo in sé considerato, trattandosi di mezzi destinati al trasporto di grandi quantità di materiali pesanti. 32 Ad avviso della Commissione, la circostanza per cui i rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc. della richiedente possano essere caratterizzati da un sistema di apertura/chiusura nella loro estremità superiore, rappresenta una caratteristica rilevante in quanto facilita una varietà di attività tipiche del trasporto e, in particolare, del carico/scarico di materiali, soprattutto pesanti, i quali saranno più agevolmente spostati dall'alto, per esempio, mediante un sistema di sollevamento carichi. Inoltre, la possibilità di chiudere l'estremità superiore dei prodotti in esame permette che la pioggia

e altri agenti atmosferici non danneggino il carico. Il fatto che, secondo la richiedente, la parte superiore del prodotto svolga esclusivamente il ruolo di copertura e che non porti alcun beneficio al funzionamento del mezzo, non inficia il fatto che il termine "TOP" possa riferirsi a una parte del prodotto in questione. 33 Inoltre, la Commissione non concorda con la richiedente secondo cui il marchio "SUPERTOP" costituirebbe una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali, tale da creare un segno che possa essere considerato originale e dotato di capacità distintiva. Si tratta, al contrario, dell'accostamento di un aggettivo con un sostantivo. 34 La richiedente cita la giurisprudenza del Tribunale nel caso "Ultraplus", in cui si afferma che detta espressione costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale e priva di carattere descrittivo, avendo un carattere distintivo per i prodotti per cui è registrata (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44, 47). La richiedente, tuttavia, non tiene in dovuta considerazione la circostanza che, nel caso di specie, il pubblico anglofono di riferimento, o quantomeno una parte di esso, sarà propenso a percepire l'elemento "SUPER" in senso aggettivale e l'elemento "TOP" come sostantivo. Detta circostanza non si presenta nel segno "ULTRAPLUS", formato da due elementi che saranno necessariamente percepiti come aggettivi. Pertanto, le considerazioni contenute nella sentenza cui si riferisce la richiedente non possono trovare applicazione nel presente caso. 35 Per tutte queste ragioni, la Commissione è in disaccordo con la richiedente sul fatto che l'espressione in esame è composta da elementi che sarebbero inaspettati e che creano una tensione cognitiva presso il pubblico relativamente ai prodotti e servizi richiesti. Al contrario, non trattandosi di una dicitura suggestiva, bensì di una formula promozionale circa la circostanza che i prodotti richiesti, i quali sono oggetto principale dei servizi, possiedono una parte superiore che è migliore rispetto a quella dei prodotti di altre imprese concorrenti, l'espressione "SUPERTOP", in assenza d'informazione previa alcuna, non permetterà al pubblico destinatario di percepire prima facie il segno come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione. 36 L'espressione in questione è, pertanto, unicamente un semplice e ordinario messaggio promozionale, il quale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti e servizi di cui trattasi. Infatti, essa non possiede nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti e servizi in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). 37 In quanto alla stilizzazione grafica del segno, costituita dall'impiego del tratto allungato sulla lettera "T", la leggera stilizzazione della lettera "S", l'inclinazione e l'arrotondamento delle lettere che compongono il segno, la Commissione concorda con l'esaminatore sul fatto che detta componente non sarà in grado di modificare l'impatto puramente descrittivo dato dall'elemento denominativo. 38 La Commissione conclude che essa risulta essere un espediente grafico dalla connotazione banale. Ne consegue che le caratteristiche grafiche usate nel segno della richiedente non costituiscono un espediente d'impatto sufficiente da aggiungere distintività alcuna in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio (21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 2434). 39 Quindi, la veste grafica del segno non è suscettibile di dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Il segno è

conseguentemente privo di qualsiasi elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v., per analogia, 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 40 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è privo di capacità disinibiva per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conferma che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

41 Inoltre, e conformemente alle considerazioni contenute nella comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, la Commissione resta dell'opinione che anche il pubblico francofono, professionale e non, percepirà altresì il segno come uno slogan promozionale ai sensi della disposizione in questione. 42 Quanto alle considerazioni linguistiche, la Commissione è a conoscenza del fatto che i termini che compongono il segno "SUPERTOP" costituiscono altresì espressioni colloquiali proprie della lingua francese: – "SUPER": Préfixe du latin super, au-dessus de, exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré (supercarburant, superprofit), une supériorité hiérarchique (superpréfet); familièrement, indique que quelqu'un, quelque chose est exceptionnel, supérieur, extraordinaire (une supervoiture). (<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409?q=super#74550>) Traduzione all'italiano: (colloquiale), indica che qualcuno o qualcosa è eccezionale, superiore, straordinario. – "TOP": Familier. Le top, ce qui existe de mieux dans un domaine: Elle incarne le top de l'élégance. (<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/top/10910206/locution?q=top#901346>) Traduzione all'italiano: (colloquiale), ciò che esiste di meglio in un campo. 43 Considerando gli anzidetti significati letterali, il pubblico francofono, il quale comprende i consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 77, 78), percepirà l'espressione contenuta nel marchio come uno slogan commerciale volto ad esaltare positivamente qualcosa o qualcuno indicando che è di gran lunga migliore rispetto agli altri. 44 Al riguardo è importante ricordare che il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un'indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì piuttosto un'informazione esclusivamente promozionale e astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 45 Pertanto, la Commissione ritiene che l'esclusivo carattere laudativo/promozionale di tale messaggio sia suscettibile di essere immediatamente percepito in relazione a tutti i prodotti e servizi obiettati. In particolare, il pubblico francofono, composto da figure professionali e non, percepirà l'espressione "SUPERTOP" come uno slogan commerciale, volto a esaltare le caratteristiche dei prodotti e servizi in questione, come di gran qualità da renderli migliori rispetto a quelli dei concorrenti. Tale messaggio dal carattere meramente informativo non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Infatti, l'esclusivo carattere

laudativo-promozionale del segno richiesto è ugualmente percepibile dal pubblico più attento, il quale, non sarebbe in grado di considerare l'espressione "SUPERTOP" quale indicazione di una particolare origine commerciale. 46 La richiedente argomenta che il termine "TOP" possiede vari significati diversi e che il pubblico di riferimento potrà percepirlo nel significato di "segnale acustico". Pertanto, secondo questa, tale significato combinato con "SUPER", potrà essere interpretato come "supersegnale" e non come un'informazione di carattere astratto in grado di definire i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori rispetto a quelli dei concorrenti. 47 A tal proposito, bisogna ricordare che un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti di cui trattasi (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso la possibilità che il pubblico di riferimento percepisca il segno come una formula promozionale dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione del marchio, determina una ragione per escludere il marchio dalla registrazione. 48 Per queste ragioni, il segno della richiedente è privo di carattere distintivo intrinseco anche per il pubblico francofono rispetto ai prodotti e servizi richiesti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE 49 Anche se come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio dell'Unione europea (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti e servizi richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente elogiativo, ma anche poiché il segno in oggetto sarà percepito dal pubblico anglofono come un'indicazione descrittiva in relazione ai tali prodotti e servizi, ovvero sia che essi sono, appartengono e si riferiscono a una linea di prodotti per espletare l'attività di rimorchio caratterizzati da parte superiore che possiede caratteristiche che la rendono migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti. 50 Anche se il pubblico di una parte dei prodotti e servizi è composto da professionisti di lingua inglese, occorre rilevare che anche se il livello di attenzione prestato da questi sarà superiore alla norma, ciò non implica che il marchio di cui si chiede la registrazione sia meno soggetto agli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMUE. Infatti, segni che non sono completamente compresi da consumatori di prodotti di consumo di massa, possono essere immediatamente compresi da un pubblico specializzato, in particolare nel caso in cui detti segni includano termini che si riferiscono al settore in cui opera il pubblico in questione (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).

51 In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che è indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano, o meno, sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101, 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 52 Pertanto, tutti gli elementi del segno,



valutati individualmente e nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo nella percezione del pubblico anglofono in relazione ai prodotti e servizi richiesti.

53 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Articolo 7, paragrafo 3, RMUE 54 Stante la mancanza di carattere distintivo ab origine del segno, resta da valutare se questo abbia acquisito, per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all'uso sul mercato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, come sostiene la richiedente.

55 Secondo la giurisprudenza, un marchio può essere registrato in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva ab origine un tale carattere (10/03/2009, T-8/08, Conchiglia, EU:T:2009:63, § 36). 56 Inoltre, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso deve essere avvenuta anteriormente al deposito della domanda di registrazione (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70), ovvero prima del 29 ottobre 2014.

57 Inoltre, l'uso deve essere dimostrato in tutti gli Stati membri nei quali è stata accertata la sussistenza di un impedimento alla registrazione (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 49), che, nella fattispecie, sono Regno Unito, Irlanda e Malta e, con riferimento ai paesi francofoni, Francia, Belgio e Lussemburgo. 58 In primo luogo, la Commissione ravvisa che, relativamente a Regno Unito, Irlanda e Malta, la richiedente ha prodotto un dépliant pubblicitario dei prodotti "SUPERTOP" in lingua inglese e, nel suo estratto contabile delle vendite estero "SUPERTOP", dichiara altresì di aver effettuato nell'anno 2012 tre vendite a Malta. Dette vendite appaiono essere state fatte allo stesso cliente "ATITRANS COMMERCIALS LTD".

59 La documentazione in questione è del tutto carente, mancando qualsiasi indicazione di vendita nel Regno Unito e in Irlanda. Ancor più importante, non è possibile conoscere la quota di mercato detenuta dal marchio in tutti i tre Stati

membri sopracitati. In quanto al dépliant della richiedente, si osserva come esso non sia datato e come, inoltre, non sia possibile conoscere il suo ambito di distribuzione. Quindi, non vi sono elementi per concludere o dedurre che una porzione significativa del pubblico in questi territori rilevanti sia entrata in contatto con la pubblicazione in questione. Nemmeno la circostanza che tre espositori inglesi e uno irlandese abbiano partecipato alla fiera "Transpo Logitec" nulla dice circa la percezione di una parte significativa del pubblico in esame.

60 Rappresenta principio giurisprudenziale reiteratamente affermato quello per cui, per valutare il carattere distintivo acquisito tramite l'uso del marchio oggetto di una domanda di registrazione, devono essere prese in

considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del segno, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (v. 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 88). 61 Tuttavia, per ciò che riguarda i territori di Regno Unito, Irlanda e Malta, la richiedente non è stata in grado di proporre prova alcuna che possa fornire questo tipo di informazioni in maniera convincente. Lo stesso può dirsi in relazione al Belgio e al Lussemburgo. 62 Pertanto, a seguito di un'attenta analisi della documentazione depositata dalla richiedente, la Commissione reputa che non vi siano elementi sufficienti per concludere a favore della sussistenza di un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso del segno nei territori appena menzionati. 63 Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che la documentazione prodotta dalla richiedente fornisce prova di una certa dimensione economica dell'uso del marchio in questione solo con riferimento al territorio italiano, francese e in modo limitato in quello croato, così come dimostrato dalle copie di fatture e dall'estratto contabile delle vendite emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L (All.ti 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21). 64 In tal senso, si nota che la copia del contratto di distribuzione esclusivo concluso tra la richiedente e la RE.MEC SARL (All. 18) e la sentenza del Tribunale di Parigi nel procedimento instaurato dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL (All. 19), al fine di determinare la titolarità del marchio "SUPERTOP", rappresentano un'indicazione di un uso del marchio nel territorio francese, ma non permettono di ottenere informazione alcuna relativamente alla percezione del pubblico in Francia. Fra l'altro, la sentenza del Tribunale di Parigi non è stata tradotta nella lingua del procedimento e non contiene informazioni che potrebbero essere comunque comprese da un soggetto non francofono. 65 Inoltre, nonostante le prove per il territorio della Francia appaiano rilevanti dal punto di vista dell'intensità dell'uso, in quanto la richiedente ha prodotto un ingente numero di fatture (non tutte presentano il segno "SUPERTOP", ma altri segni come, ad esempio, "ASPOK", o sembrano riferirsi a prodotti contraddistinti solo dalla ditta della richiedente), la Commissione ravvisa come in esse siano comunque assenti informazioni circa la quota di mercato detenuta dal marchio, così come circa l'entità degli investimenti effettuati dalla richiedente per promuoverlo.

66 Pertanto, non è dato conoscere se il pubblico in Francia sia in grado di identificare i prodotti e servizi di cui trattasi come provenienti dalla richiedente grazie al marchio.

67 Al riguardo, è doveroso aggiungere che non sono stati depositati risultati di indagini e studi di mercato, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Infatti, la richiedente avrebbe potuto fornire prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso sul mercato ad esempio mediante la realizzazione di un sondaggio e/o anche attraverso la presentazione di dichiarazioni ottenute da organismi terzi come camere di commercio e organizzazioni di settore. 68

Nemmeno le informazioni relative ai ricavi e al numero di clienti fornite dalla richiedente, per quanto importanti, permettono di individuare la quota di mercato detenuta dal titolare mediante l'uso del marchio per i prodotti e servizi oggetto di ricorso. In particolare, questi dati sono riportati in una semplice tabella (All. 4), senza essere nemmeno accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la veridicità. Tale tabella si limita soltanto a effettuare un'analisi riepilogativa delle vendite effettuate al di fuori dell'Italia nel periodo 2006-2015, da cui non è possibile evincere alcun dato relativo alla quota di mercato detenuta dalla richiedente nemmeno procedendo a una lettura combinata con gli altri documenti da questa prodotti. 69 Infine, quanto alla presunta notorietà del marchio presso il pubblico in Francia su cui insiste la richiedente, si ricorda che il concetto di notorietà è associato al successo commerciale di un marchio, mentre quello di carattere distintivo acquisito è associato alla percezione del pubblico destinatario (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70). 70 Pertanto, sulla scorta degli elementi forniti dalla richiedente, non è possibile ritenere né dedurre che gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi, identifichino, grazie al marchio, i servizi oggetto del ricorso come provenienti dalla richiedente. 71 Spetta alla richiedente che si avvale del carattere distintivo del marchio richiesto l'onere di fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che, relativamente ai prodotti e servizi oggetto del ricorso, il marchio richiesto sia dotato di un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso. Tuttavia, nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto. 72 Ne consegue che non è stato provato che il marchio abbia acquisito capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativamente ai prodotti e servizi richiesti.

## Conclusionone

Alla luce di tutti gli argomenti innanzi esposti, il ricorso deve essere respinto.

## Dispositivo

Per questi motivi,

## LA COMMISSIONE

così decide: Il ricorso è respinto.







# **PORTOFINO contro EXTRAVERGINE PORTOFINO- Divisione d'Opposizione 13.03.2017**

Portofino

VS



## **PORTOFINO contro EXTRAVERGINE PORTOFINO – Divisione d'Opposizione 13.03.2017**

Il marchio anteriore, Portofino, è denominativo.

Il marchio contestato, Extravergine Portofino, è figurativo e consiste delle parole "Extravergine" e "Portofino" in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d'ulivo.

La Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente.

### **OPPOSIZIONE N. B 2 550 229**

**Bottega di Lungavita S.r.l.**, Via Verga, 13, 24127 Bergamo, Italia  
(opponente), rappresentata da **A.BRE.MAR.S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146  
Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Niasca S.N.C. di Capra Carlo & C.**, Corso Matteotti 76/6, 16035 Rapallo  
(Genova) Italia (richiedente), rappresentata da **Internazionale Brevetti  
Ingg. Zini Maranesi & C.S.r.l.**, Piazza Castello, 1, 20121 Milano, Italia  
(rappresentante professionale).

Il 13/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 550 229 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 3: *Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l'alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi*



*per uso cosmetico.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 882 444 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 882 444. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4 966 941. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

#### **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.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione, marchio dell'Unione europea n. 4 966 941.

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 21/04/2015. 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 21/04/2010 e 20/04/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 3: *Crema; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.*

Classe 5: *Prodotti farmaceutici; prodotti farmaceutici vitaminici; prodotti dietetici per uso medico; integratori alimentari; disinfettanti; integratori alimentari nutrizionali vegetali e integratori alimentari dietetici vegetali per la cura del corpo umano.*

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 20/04/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 20/04/2016 (entro il termine).

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

- Copia di dieci fatture datate tra il 2010 e il 2015 emesse su clienti in Grecia, Bulgaria e Lettonia in cui appare il marchio "PORTOFINO" per fragranze, bagno doccia e creme per il corpo. Le fatture mostrano una quantità totale di 119 pezzi per creme per il corpo, 48 pezzi per il

bagno doccia e 53 pezzi per fragranze.

- Copia di una scheda tecnica in italiano in cui appare il marchio "PORTOFINO" in relazione a creme per il corpo e bagnodoccia.
- Copia di quattro confezioni di prodotti, creme per il corpo e bagno doccia, in cui appare il marchio "PORTOFINO".

Il 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 del 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.

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è in Bulgaria, Lettonia e Grecia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua da alcuni indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento, ovvero l'Unione Europea.

Le fatture recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax,

EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della *frequenza* di tali atti, dall'altro (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una *certa interdipendenza tra 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 (sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Non è possibile stabilire una regola de minimis. L'uso di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e seg.).

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Sebbene, i volumi in termini quantitativi non siano particolarmente significativi, le fatture sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento e contengono il marchio anteriore. Inoltre, il codice a barre che appare sulle confezioni dei prodotti indica che i prodotti sono stati posti sul mercato dal momento che serve per indentificare in modo univoco i prodotti destinati al consumatore finale.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

“...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o

servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio per creme per il corpo. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di creme, ovvero creme per il corpo. Le prove dimostrano inoltre l'uso del marchio per fragranze che possono essere considerate come una sottocategoria di *profumeria* e l'uso del marchio per bagnodoccia che può essere considerato come una sottocategoria di *cosmetici*.

Le prove tuttavia non contengono alcun riferimento ai rimanenti prodotti coperti dal marchio anteriore.

#### **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. a) I prodotti**

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

Classe 3: *creme per il corpo, bagnodoccia, fragranze.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; ammorbidenti; aromi [oli essenziali]; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per fumigazioni [profumi]; prodotti per il lavaggio; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; rosso per lucidare; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l'alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi per uso cosmetico.*

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.

I prodotti contestati *acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; eau de toilette;* sono comprese nell'ampia categoria di *fragranze* del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

I *prodotti di profumeria* includono in quanto categoria più ampia le *fragranze* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *profumi* sono identici alle *fragranze* del marchio anteriore dal momento che si tratta di sinonimi.

I *cosmetici; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti antisolarici [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; creme abbronzanti; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; belletti; prodotti per la toilette; prodotti cosmetici per la cura della pelle* si sovrappongono alle *creme per il corpo* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *pot-pourri profumati; profumi per ambiente; prodotti per profumare la biancheria* si sovrappongono alle *fragranze* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *aromi [oli essenziali]; essenze eteriche; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

I prodotti contestati *ambra [profumeria]; basi per profumi di fiori; estratti di fiori [profumeria]; menta per la profumeria; muschio [profumeria];* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali



prodotti coincidono in natura, scopo, metodo d'uso e pubblico rilevante.

I *deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti hanno una natura, scopo e metodo d'uso simili. Inoltre, possono coincide in canali di distribuzione e pubblico rilevante, e possono essere in competizione tra loro.

I prodotti contestati *bastoncini di incenso; legno aromatico; incenso* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura, scopo e pubblico rilevante. Inoltre, possono avere gli stessi canali di distribuzione.

I prodotti contestati *safrolo; ionone [profumeria]; eliotropina; terpeni; geraniolo* sono composti profumati che si trovano in diversi oli essenziali. Tali prodotti sono simili alle *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono dirigersi allo stesso pubblico.

I prodotti contestati *aloe vera preparati per uso cosmetico; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; gel per massaggi non ad uso medico; grassi per uso cosmetico; cipria per il trucco; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; coloranti per la toilette; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per struccare; rossetti; rossetti per labbra; preparazioni cosmetiche per il bagno; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; talco per toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; prodotti di toilette contro il sudore; motivi decorativi per uso cosmetico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; bianco di gesso; tinture cosmetiche; tinture per la toilette* sono simili alle *creme per il corpo* del marchio anteriore. Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine

commerciale.

*I prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; hanno un basso grado di somiglianza con le creme per il corpo del marchio anteriore. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.*

*I restanti prodotti contestati ammorbidenti; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; rosso per lucidare; prodotti per il lavaggio; prodotti per fumigazioni [profumi] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura, metodo d'uso e scopo. Essi, inoltre, non sono in competizione ne complementari.*

#### **1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

#### **1. c) I segni**

PORTOFINO

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). 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.

L'elemento "PORTOFINO" presente in entrambi i marchi è privo di significato per una parte del pubblico di riferimento mentre l'elemento "EXTRAVERGINE" del marchio impugnato sarà inteso da una parte del pubblico. La divisione d'opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla spagnolo per i motivi che a seguire verranno esposti.

Il marchio anteriore è denominativo.

Il marchio contestato è figurativo e consiste delle parole "Extravergine" e "Portofino" in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d'ulivo.

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere meramente decorativo.

L'elemento "EXTRAVERGINE" del segno impugnato sarà inteso dal pubblico di riferimento nel suo significato letterale dal momento che è molto simile alla corrispondente espressione nazionale *extra virgen*. Il rametto d'ulivo verrà anch'esso percepito come tale. Questi due elementi in combinazione tra loro verranno percepiti come un riferimento all'olio extravergine che può essere alla base o il componente di alcuni dei prodotti rilevanti che includono principalmente cosmetici e profumeria. Pertanto, tali elementi sono deboli per una parte dei prodotti rilevanti.

L'elemento "PORTOFINO" presente in entrambi i marchi sarà inteso da una parte del pubblico rilevante come una località geografica in Italia pertanto verrà percepito come l'origine geografica dei prodotti in questione. Per un'altra parte del pubblico tale elemento non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

La Divisione d'Opposizione procederà all'esame dell'opposizione in relazione alla parte del pubblico spagnolo per il quale l'elemento "PORTOFINO" non ha alcun significato.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti rispetto ad altri.

**Visivamente**, i segni coincidono nella parola "PORTOFINO" che è l'unico elemento del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nella parola "EXTRAVERGINE" e nell'elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "PORTOFINO", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "EXTRAVERGINE" del segno contestato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, alla luce delle considerazioni più sopra esposte i marchi sono concettualmente non simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

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

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in diversa misura ed in parte dissimili.

I marchi sono visualmente e foneticamente simili in misura media.

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).

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).

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 precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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 prodotti

considerati identici o simili (inclusi quelli simili in basso grado dal momento che si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianze di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti 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 prodotti non può essere accolta.

## **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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, 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 prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

**La Divisione d'Opposizione**

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

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 s





---

**STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY  
OUTFIT- Divisione d'Opposizione  
02.03.2017**

**PSA**

**stilc**  
your eas

VS

**STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY OUTFIT- Divisione  
d'Opposizione 02.03.2017**

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura "STILOSA" scritta in caratteri di tipo ordinario, con l'eccezione della lettera "T", che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera "I", che consiste in realtà nell'immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l'uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini "your easy outfit",

riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l'opposizione è anch'esso figurativo. Esso consiste nel termine "STYLOSA" riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera "O" si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

È pacifico che la dicitura comune "STYLOSA/STILOSA", potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un'allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di *borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli* aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L'unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un'evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti.

L'opposizione è parzialmente accolta per la Classe 18: *Borse, portafogli e contenitori portatili* e per la Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli*.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 672 940**

**Sintex S.r.l.**, Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli, Italia (opponente), rappresentata da **Gennaro Cirillo**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Fabrizia Grassi**, Via Manzoni 302, 80123 Napoli, Italia (richiedente).

Il 02/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 672 940 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: *Borse, portafogli e contenitori portatili.*

Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 011 802 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 011 802, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 241 235. 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. a) I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio in particolare servizi di franchising, ossia assistenza ai rivenditori nell'aiuto alla direzione di una impresa commerciale.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.*

Classe 25: *Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.*

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.

### **Prodotti contestati in classe 18**

I prodotti dell'opponente *articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria* della classe 25 sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda.

I prodotti contestati *borse, portafogli e contenitori portatili* della classe 18 sono collegati agli articoli d'abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari degli *articoli d'abbigliamento*, della *cappelleria* e anche delle *scarpe*. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va

altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di *articoli d'abbigliamento, cappelleria e scarpe* non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili.

Per quanto riguarda i restanti prodotti contestati nella classe 18, ovvero le *valigie*, si tenga presente che esse sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze degli *articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria*. Questi prodotti hanno peraltro una natura radicalmente diversa rispetto ai prodotti nella classe 25 del marchio sul quale si basa l'opposizione. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari. Ne consegue che questi prodotti sono da considerarsi dissimili.

#### **Prodotti contestati in classe 25**

I prodotti contestati *abbigliamento; cappelleria; scarpe* sono pure coperti dal marchio anteriore (essendo *abbigliamento* un sinonimo di *articoli di abbigliamento*). Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *cappelli* sono compresi nell'ampia categoria di *cappelleria* nella classe 25 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

#### **1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono

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

### 1. c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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 segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura "STILOSA" scritta in caratteri di tipo ordinario, con l'eccezione della lettera "T", che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera "I", che consiste in realtà nell'immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l'uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini "your easy outfit", riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l'opposizione è anch'esso figurativo. Esso consiste nel termine "STYLOSA" riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera "O" si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

Mentre i termini del marchio contestato "your easy outfit" non presentano alcun significato, la dicitura "STYLOSA/STILOSA", che verrà riconosciuta in entrambi i marchi, anche in virtù, nel caso di "STYLOSA", della sua quasi identità, sarà percepita dal pubblico di riferimento come un neologismo, che ormai fa parte della lingua italiana, avente il significato di "che ha stile, eleganza; in particolare, raffinato nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda" (Per questa definizione, si veda il Vocabolario

Treccani, Edizione Online alla pagina  
[http://www.treccani.it/vocabolario/stiloso\\_%28Neologismi%29/](http://www.treccani.it/vocabolario/stiloso_%28Neologismi%29/)).

È pacifico che la dicitura comune “STYLOSA/STILOSA”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di *borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli* aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L’unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un’evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti *de quibus* (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).

È anche pacifico che gli elementi figurativi dei segni, ovvero il cuore nel caso del marchio anteriore e la figura stilizzata di una donna nel segno oggetto della domanda, saranno associati al concetto di amore/passione da un lato e di persona di sesso femminile dall’altro.

Questi due elementi sono un elemento laudativo o, nel caso del segno contestato, descrittivo di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tali concetti di per sé privi di capacità distintiva intrinseca o dalla capacità distintiva limitata. Tuttavia, tali elementi possono avere un impatto nella percezione d’insieme dei marchi, impatto indotto accessoriamente dal loro posizionamento o dalle loro caratteristiche grafiche.

Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio anteriore una parte o elemento che prevalga sull’altra in modo da dominare l’impressione d’insieme. Al contrario, nel caso del segno contestato, è il termine “STILOSA” a essere dominante, in virtù della sua posizione e delle dimensioni dei suoi elementi.

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determini da solo l’impressione d’insieme memorizzata dal consumatore in



modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T-81/10, Air Force, EU:T:2011:229, § 30).

**Sotto il profilo visivo**, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovvero sia gli elementi verbali “your easy outfit”, la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché la figura di donna stilizzata. D'altra parte, la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore, la lettera “Y” e il cuore al posto della lettera “O” non trovano corrispondenza nel marchio oggetto della domanda.

Tuttavia, la Divisione d'Opposizione è dell'avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all'interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.

Allo stesso modo, anche se i rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei marchi considerati, non è possibile concludere che l'attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra i marchi in paragone, risultante dall'elemento comune “STYLOSA/STILOSA”. Quindi, anche se l'elemento denominativo comune è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.

Tenuto conto di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell'elemento denominativo comune “STYLOSA/STILOSA” conferisca ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi verbali. Tuttavia, essi sono di natura secondaria in quanto l'elemento “STILOSA” è dominante. I marchi sono dunque simili in medio grado dal punto di vista fonetico.

**Sotto il profilo concettuale**, gli elementi denominativi "STYLOSA" e "STILOSA" hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, facendo riferimento al medesimo concetto laudativo. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura del cuore nel marchio anteriore e della donna stilizzata in quello impugnato, è giocoforza notare che questi elementi alludono a concetti positivi o financo descrittivi rispetto alla natura dei prodotti nelle classi 18 e 25. I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di "stilosa", anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto possibilmente usato nel mercato.

Dalle suesposte considerazioni, la Divisione d'Opposizione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine "STYLOSA/STILOSA". Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, si ritiene che essi non siano in grado di annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

#### **1. 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*. 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, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi

di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

Per quanto concerne i segni, la Divisione d'Opposizione ha ritenuto che è possibile ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell'elemento denominativo non particolarmente distintivo "STYLOSA/STILOSA" che, da un lato, costituisce l'unico elemento verbale del marchio anteriore ed è l'elemento dominante del marchio figurativo della richiedente.

Sebbene le parole "STYLOSA" o "STILOSA" abbiano una connotazione evocativa e laudativa, esse non possono ritenersi direttamente descrittive e conservano un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.

Va poi richiamato che la Divisione d'Opposizione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo "STYLOSA" e, dall'altro, il marchio contestato figurativo "STILOSA". Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall'altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T-557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42-43; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura "STYLOSA/STILOSA" occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Divisione d'Opposizione rileva che, data la identità e somiglianza di una parte dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visivae concettuale, e in medio grado fonetica, tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull'immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un'attenzione particolarmente elevata nell'acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.

Anche se si supponga, *quod non*, che il marchio anteriore "STYLOSA", sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l'unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l'elemento dominante della componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, rispetto ai termini in inglese.

Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola "STYLOSA/STILOSA", visto il principio d'interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o simili, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di prodotti, nel caso destinati ad un pubblico femminile, del marchio dell'opponente.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano

dell'opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti 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 prodotti non può essere accolta.

## **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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, 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 prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

## **La Divisione d'Opposizione**

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI  
SERRANO

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.

---

# MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d'Opposizione 16.03.2017



## MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d'Opposizione 16.03.2017

Mediabanca **contro** Mediobanca

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall'unico termine "MEDIABANCA" e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine "MEDIOBANCA" riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole "Banca di Credito Finanziario S.p.A", in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole "MEDIOBANCA" e "Banca di Credito Finanziario S.p.A" rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

La Classe che identifica i servizi contestati è la Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

**OPPOSIZIONE N. B 2 017 518**

**Mediabanca S.r.l.**, Via Agostino Bertani, 6, 20154 Milano, Italia (opponente),  
rappresentata da **Racheli S.r.l.**, Viale San Michele del Carso, 4, 20144  
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A.**, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 017 518 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748, vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 685 922. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

**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 della 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 del marchio sul quale si basa l'opposizione, il marchio dell'Unione europea n. 3 685 922.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato per più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda di marchio contestata è stata pubblicata il 14/02/2012. Quindi è stato richiesto all'opponente di dimostrare che il marchio sul quale si basa l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell'Unione europea dal 14/02/2007 al 13/02/2012 compreso.

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

*Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.*

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.

Dopo una richiesta di proroga del termine l'Ufficio ha concesso all'opponente

fino al 13/04/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE. L'opponente ha presentato prove d'uso il 13/04/2016 (entro il termine).

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

- Accordo di licenza tra la società MEDIAMIX S.r.l., in qualità di titolare del marchio e licenziante, e la società MEDIABANCA S.r.l., in qualità di licenziatario esclusivo, per l'uso del marchio dell'Unione europea n. 3 685 922 "MEDIABANCA", in relazione ai servizi compresi nella classe 35, vale a dire, *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio*. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 01/07/2005, prevedeva una durata perpetua ed era circoscritto a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
- Oltre 100 fatture emesse in italiano, nel periodo 2007-2012, contenenti il marchio figurativo "", così come la denominazione sociale "MEDIABANCA SRL", per l'erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web) a diversi clienti in Italia e avente un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di Euro.
- Vari contratti stipulati in data 2009-2011 per l'erogazione di servizi pubblicitari in Italia, come per esempio, per la fornitura da parte di MEDIABANCA SRL di numerosi spot pubblicitari. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni "" e "" e indicano diversi importi: 96 000 Euro, vari intorno ai 25 000 Euro, 110 000 Euro, 100 000 Euro più IVA.
- 1 contratto di comunicazione commerciale cambio merce datato 01/06/2011 tra la società JRP S.r.l. e MEDIABANCA S.r.l.. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni "" e "JRP S.r.l.".

Per quanto riguarda "l'accordo di licenza tra la società "MEDIAMIX S.r.l.", titolare originario del marchio anteriore, e la società "MEDIABANCA S.r.l." per l'uso del marchio dell'Unione europea n. 3 685 922 "MEDIABANCA" con riguardo ai servizi di *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio*, la richiedente contesta che tale accordo è nullo per vizio di forma, giacché la gratuità e perpetuità dell'accordo in mancanza di un ulteriore elemento qualificabile come causa,

inducono a ritenere che il contratto sia nullo.

Nella fattispecie, il contratto di licenza riguarda l'accordo tra la prima titolare del marchio anteriore e l'opponente, l'attuale titolare. Dalla copia del contratto presentato si evince che in data 01/07/2005 "MEDIAMIX SRL" aveva dato in licenza il marchio "MEDIABANCA" all'opponente per l'uso del segno nel territorio dell'Unione Europea.

Premesso in generale l'uso del segno compiuto da un licenziatario si considera un caso tipico di uso da parte di terzi con il consenso del titolare, tale contratto indica che già dal 2005 l'opponente, a quel tempo licenziatario esclusivo del marchio, aveva intrapreso attività preparatorie per l'utilizzo del segno per i servizi rilevanti nella classe 35. La questione della validità del contratto non assume particolare rilevanza nella presente analisi, che non si basa su un unico documento ma sulla valutazione globale delle prove prodotte dall'opponente che per la grande maggioranza, come si vedrà in seguito, attestano un uso del segno da parte della medesima opponente.

La richiedente, inoltre, sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti e servizi 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.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, "Ansul", e sentenza del 12/03/2003, T-174/01, "Silk Cocoon").

Riguardo al territorio:

Le prove presentate, e in particolare le numerose fatture emesse per l'erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni

pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti) e alcuni contratti di vendita di spot pubblicitari a diversi clienti in Italia dimostrano che l'uso è avvenuto all'interno dell'Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (Italiano), dalla valuta menzionata (EURO) e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove, in particolare le fatture e i contratti per l'erogazione di servizi pubblicitari, è datata tra il 2007 e il 2012, cioè nel periodo di riferimento.

Riguardo all'uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che come si evince dalla 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.

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Inoltre anche se l'uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo

caso, le fatture di vendita dei vari servizi pubblicitari prestati per l'opponente sono particolarmente significative, contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Per tanto, 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.

Il marchio anteriore è il segno verbale 'MEDIABANCA'. Le prove dell'opponente mostrano che il segno è stato utilizzato sia nella forma registrata, come marchio verbale, sia nelle seguenti forme grafiche:

"" e "".

La Divisione d'Opposizione ritiene che queste varianti non alterino il carattere distintivo del marchio come registrato dal momento che si tratta di lettere leggermente stilizzate rappresentate in grassetto alle quali, nel secondo segno, è stato aggiunto un cerchio stilizzato che circonda la quinta e la sesta lettera "AB". Poiché si tratta di elementi aventi carattere ornamentale, si ritiene che il carattere distintivo del marchio anteriore non sia stato alterato.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i servizi da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione

si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti servizi:

Classe 35: *Pubblicità*.

Inoltre, le prove presentate dall'opponente dimostrano un uso effettivo relativo a *campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web*. Poiché l'opponente non è tenuto a dimostrare tutte le varianti immaginabili della categoria di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e siccome i servizi per i quali è stato dimostrato un uso effettivo non costituiscono una sottocategoria all'interno della vasta categoria dei servizi di pubblicità, la Divisione di Opposizione considera che le prove presentate dimostrano un uso effettivo del marchio per *pubblicità*.

Nessuna evidenza è stata presentata riguardo il resto di servizi della classe 35, di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i servizi summenzionati.

#### **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. a) I servizi**

I servizi sui quali si basa l'opposizione, dopo aver analizzato la prova dell'uso sono i seguenti:

Classe 35: *Pubblicità.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

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.

I servizi di *pubblicità* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi protetti dai marchi.

I servizi di *gestione di affari commerciali* contestati sono servizi offerti in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa".

I servizi di *pubblicità* consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso, come per esempio, campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web, ecc.

Quando si comparano i servizi di *gestione d'affari commerciali* con i servizi di *pubblicità* è necessario rilevare che la pubblicità è uno strumento essenziale per la gestione degli affari commerciali, dal momento che fa conoscere l'impresa nel mercato. Come si è visto più sopra, lo scopo dei servizi di pubblicità è quello di "rafforzare la posizione del cliente nel mercato", mentre lo scopo dei servizi di gestione degli affari commerciali è quello di aiutare un'impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". Non vi è una netta differenza tra il "rafforzare la posizione del cliente nel mercato" e l'aiutare un'impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". È del tutto ragionevole pensare che il professionista che fornisce la propria consulenza su come gestire in modo efficiente un'impresa o un'attività commerciale in genere possa includere in tale consulenza anche le strategie pubblicitarie, dal momento che la pubblicità svolge senza alcun dubbio un ruolo essenziale nella gestione degli affari commerciali. Inoltre, i consulenti aziendali sono in grado di offrire consulenza in materia di pubblicità (e di marketing) nell'ambito dei servizi da loro prestati. Di conseguenza, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi in questione abbiano la medesima origine commerciale. Pertanto, essi presentano un basso livello di somiglianza.

Tuttavia, i servizi di *amministrazione commerciale* contestati si occupano di attività amministrative e commerciali e, pertanto, non presentano alcun punto in comune con i servizi di pubblicità del marchio anteriore, giacché rispondono ad esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. Inoltre, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori e attività tutt'affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti. Essi, inoltre, non sono in competizione né complementari. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

I servizi di *lavori di ufficio* contestati si riferiscono in genere a una serie di mansioni di supporto amministrativo. Questi servizi e i servizi di *pubblicità* della parte opponente rispondono a esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. In fatti, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori ed attività tutt'affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti e venduti in negozi non coincidenti. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

#### **1. 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 servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il livello di attenzione varierà da medio ad alto in base alla natura specialistica dei servizi, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

### 1. c) I segni

MEDIABANCA

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). 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. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall'unico termine "MEDIABANCA" e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine "MEDIIOBANCA" riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole "MEDIIOBANCA" e "Banca di Credito Finanziario S.p.A." rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

In virtù delle maggiori dimensioni rispetto alla dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", gli elementi "MEDIIOBANCA" e lo stemma alla sua sinistra avranno un maggior impatto visivo agli occhi del consumatore. Tuttavia, posto che i tratti dello stemma non appaiono chiaramente distinguibili dal punto di vista visivo, si ritiene che lo stesso possegga un carattere distintivo piuttosto esiguo. Inoltre, è probabile che la dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", seppur non direttamente attinente ai servizi in conflitto, verrà percepita come una declinazione dell'elemento "MEDIIOBANCA", che è ragionevole considerare come l'elemento maggiormente distintivo del segno.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "MEDI\*BANCA". Tuttavia, essi differiscono nella quinta lettera, "A" nel marchio anteriore e "O" nel marchio impugnato. Inoltre differiscono anche nella dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", nell'elemento figurativo e la stilizzazione del marchio impugnato, che tuttavia, sono considerati elementi secondari nella valutazione del rischio di confusione in virtù della loro posizione all'interno del marchio e del loro carattere ornamentale.

Infatti, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio impugnato, 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).

Inoltre, 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. Il fatto che il marchio anteriore e il primo l'elemento del marchio impugnato, che tra l'altro e il più distintivo abbiano le prime quattro lettere e le ultime cinque identiche gioca un ruolo importante nella comparazione dei segni.

Pertanto, i segni sono simili in media misura. Posto che il marchio anteriore è pressoché identico all'elemento dominante e maggiormente distintivo del marchio impugnato.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MEDI\*BANCA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera "A" del marchio anteriore e della lettera "O" del marchio impugnato, nonché nel suono delle lettere che formano la dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A" (inclusa anche nel elemento figurativo) anche se, come già detto prima, è stata considerata un elemento debole.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, è probabile che il pubblico rilevante riconosca gli elementi 'MEDIABANCA' e 'MEDIIOBANCA' come composti dall'analogia composizione dei termini di senso compiuto "media/medio" e "banca", dato che in italiano il termine "medio" è spesso usato anche come primo elemento di parole composte (i.e. *medioatlantico*, *medioevo*, *mediofrontale*). Sebbene il marchio della richidente presenti altri elementi verbali e figurativi che non trovano corrispondenza nel segno dell'opponente, poiché tale analogia si basa sulla corrispondenza sull'unico elemento del marchio anteriore e sull'elemento maggiormente distintivo del segno della richiedente, è possibile riscontrare una somiglianza concettuale di livello medio tra i segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

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

I servizi sono in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

I marchi sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura media dato che nove delle dieci lettere del marchio anteriore "MEDI\*BANCA" sono incluse nell'elemento verbale più distintivo (considerato anche dominante) del marchio impugnato. I rimanenti elementi del marchio impugnato possiedono una limitata capacità distintiva o, qualora compresi e percepiti, svolgono un ruolo di natura secondaria. Gli elementi verbali "Banca di Credito Finanziario S.p.A" rappresentati al di sotto dell'elemento dominante "MEDI\*BANCA" e all'interno dello stemma del marchio impugnato, hanno un peso minore nella valutazione del rischio di confusione stante l'utilizzo di caratteri più piccoli, la loro collocazione secondaria all'interno del segno e per il fatto che il pubblico rilevante gli percepirà come una declinazione finale (corrispondente) dell'elemento "MEDI\*BANCA".

Si reitera inoltre che, così come menzionato in precedenza, nel caso di marchi complessi, l'elemento denominativo del segno di solito ha un maggior impatto sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Alla luce di quanto menzionato e reiterato, detti elementi non sono pertanto suscettibili di colpire l'attenzione del consumatore in misura tale da distoglierlo

dall'elemento verbale del marchio impugnato che è quasi coincidente con il marchio anteriore, giacché l'unica differenza tra di loro è costituita da una lettera diversa che in mezzo alle altre probabilmente non sarà percepita come tale.

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 che hanno un alto grado di attenzione devono fidarsi del 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 possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sotto-marchio, 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).

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l'interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da parte del pubblico di riferimento di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché le differenze esistenti tra i marchi sono limitate ad elementi ed aspetti secondari, puramente decorativi e di minore capacità distintiva, come si è già menzionato sopra.

Pertanto, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come in precedenza 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 o simili in basso grado, poiché si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei servizi contestati e 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 prodotti non può essere accolta.

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, 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 85, paragrafo 2, RMC, 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 prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà le proprie spese

## **La Divisione d'Opposizione**

Pierluigi M. VILLANI      María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO                                      Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, 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 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 800 EUR è stata pagata.