

Alfredo's Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro “Il Vero Alfredo” Opposizione del 29-01-2019



Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo' Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L'elemento 'ALFREDO' sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato 'IL VERO ALFREDO' saranno intese come un riferimento al 'vero' prodotto o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo' di conseguenza tutti i prodotti "imitati" saranno intesi di qualità inferiori. L'espressione “L'imperatore delle fettucine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d'Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia
(opponente), rappresentato da **Lexico S.r.l.**, Via Cacciatori delle Alpi
28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L'Originale Alfredo

All'Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia

(richiedente), rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via
Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 1 914 111 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,*

riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell'Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 nonche' registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA

DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, 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 adottati 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 (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), 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 (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), 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 (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativo sul quale, inter alia, si basa l'opposizione.

In data 28/12/2011 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 04/05/2012.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), 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.

Di conseguenza, l'opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di

marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 e
n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano
anteriore
n. 1 292 986 dell'opponente.

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.

a) I prodotti e servizi

Dopo

I'adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione
contro
i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,
i prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

marchio
UE n. 3 108 289

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

Classe 30: *Tapioca,
sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 33: *Bevande
alcoliche.*

marchio
UE n. 6 779 151

Classe 30: *Tapioca,
sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse*

(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 35: *Servizi di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42: *Servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.*

In seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l'08/11/2012 ed accettata dall'Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per*

pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

Successivamente, la richiedente ha richiesto un'altra limitazione che, tuttavia, non era stata espressa in maniera chiara: l'Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza di risposta al riguardo da parte della richiedente, l'Ufficio mantiene la lista sopra.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Inoltre, al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e' necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i *servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione

di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all'altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l'uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

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**

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall'altro.

I rimanenti prodotti contestati, *frutta e ortaggi congelati*, sono compresi nell'ampia categoria di *frutta e ortaggi conservati* nella classe 30 coperti dal marchio UE n. 3 108 289 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

**Prodotti
contestati in classe 30**

Tapioca, sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall'altro (nonostante che nel segno contestato *sago* è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* sono tutti prodotti alimentari.

I

servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell'opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti.

Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti

e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti*

di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa nella classe 30 presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di *rivendita di prodotti alimentari* nella classe 35 dell'opponente.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente

contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35 coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall'altro.

I

servizi di vendita al dettaglio dei

seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova,

latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca,

sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e

granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di

frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono

da ritenersi compresi nell' ampia categoria di *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali

prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et

al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti*

prodotti: pollame e selvaggina nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori *pollame*

e *selvaggina* nella classe 29 dell'opponente, rivendicati all'interno del marchio UE anteriore No 3 108 289. Allo stesso modo, i servizi

contestati: *servizi di vendita al*

dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio presentano un basso grado di somiglianza con il *ghiaccio* nella classe 30 dell'opponente,

rivendicato, inter alia, all'interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

Per

quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti*

prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e

contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione,

bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni,

profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e

lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e

computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade,

elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti

quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli,

oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature

sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e

libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar

e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in

carta,

borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card,

va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri

prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza

tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35 coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente.

Servizi contestati in classe 43

Considerato quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all'elenco dei servizi anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986 (*servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*), i *servizi di ristorazione* contestati nella classe 43 si sovrappongono con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I rimanenti servizi contestati in classe 43, *alloggi temporanei*, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiché questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori e pubblico di riferimento.

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, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come ad esempio i servizi di *pubblicità e gestione di affari commerciali* in classe 35 sono servizi specializzati, destinati 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 per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella

classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c) I segni

(marchio UE
n. 3 108 289)

(marchio UE
n. 6 779 151)

(marchio italiano
n. 1 292 9869)

Marchi anteriori Segno impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea, per quanto riguarda i marchi anteriori UE, e l'Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune, 'ALFREDO' verrebbe percepito come un prenome maschile (di origine italiana, spagnolo, portoghese) in tutta l'Unione europea. Nel presente caso, tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno

contestato è un marchio figurativo, composto dall'elemento verbale 'IL VERO ALFREDO' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall'elemento verbale 'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' riprodotto in stampatello nero in dimensioni

assai più piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d'alloro, simbolo trionfale utilizzato nell'impero romano, riprodotto in

color giallo/oro.

L'elemento

'ALFREDO' sarà percepito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo estremamente raro, non è molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,

elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è considerato normalmente distintivo. L'espressione consistente nei termini italiani 'IL VERO ALFREDO' sarà intesa come un riferimento al 'reale' prodotto

o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo', o alla reale origine del prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue 'imitazioni' la cui qualità, o un'altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio 'vero e proprio', è intesa come inferiore. E', dunque, il termine 'ALFREDO'

l'elemento

verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l'articolo maschile 'IL' e l'aggettivo 'VERO') all'interno dell'espressione 'IL VERO ALFREDO'). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percepiti come riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti, ossia Roma e/o l'Italia; perciò, essi hanno un grado di distintività minima (se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).

L' espressione

'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' se percepita, considerando le sue ridotte dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva) all'altissima

qualità o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una parte dei prodotti e servizi in questione.

Inoltre, 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).

Considerando quanto sopra, è fuor

di dubbio che nel presente caso l'impatto visivo dell'espressione 'IL VERO ALFREDO', e in particolar modo della parola 'ALFREDO', e' piu' immediato in virtu delle sue maggiori dimensioni e - per quanto riguarda la parola 'ALFREDO'

- della sua maggior distintivita', che permette alla stessa di risaltare da un

punto visivo e di dominare l'impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale

espressione in generale e piu' in particolare il termine 'ALFREDO', hanno un impatto piu' forte sul consumatore.

I tre marchi

figurativi dell'opponente sono composti dai seguenti elementi:

- per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: 'ALFREDO'S GALLERY' riprodotto in caratteri stampatelli

neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura 'alla Scrofa Roma', quest'ultima

riprodotta in dimensioni ben piu' piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

- per quanto riguarda il marchio

UE n. 6 779 151: 'Alfredo'

riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti

a mano ed in color oro, posizionati sopra

la dicitura 'alla Scrofa', quest'ultima riprodotta in dimensioni ben piu' piccole;

- per quanto riguarda il marchio

italiano: 'Alfredo 1907' riprodotto in

caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine

'restaurant' e l'espressione inglese 'The original of Rome', questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu' piccole ed il tutto circondato da un

quadrato

riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l'elemento 'ALFREDO' (di piena distintivita', in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) costituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che 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.

Con specifico riferimento al marchio

UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola 'GALLERY', sebbene di origine inglese, sarà compresa dal pubblico di riferimento preso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verrà percepita, inter alia, come alquanto allusiva al luogo fisico dove si svolge un'attività commerciale che in genere comporta l'esposizione al pubblico dei prodotti (per esempio 'opere d'arte'), poste in vendita. E' poi chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone 'S'. Pertanto, in combinazione con il prenome 'ALFREDO', il suo grado di distintività nonché il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine 'ALFREDO'. L'espressione 'alla Scrofa Roma' (in una posizione e di dimensioni nettamente subordinate) verrà percepita come un toponimo a causa della preposizione articolata 'ALLA' che introduce un complemento di luogo, nonostante il fatto che la parola 'scrofa' faccia riferimento all'animale femmina del maiale o del cinghiale). Ciò è confermato dalla successiva parola 'Roma', anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di conseguenza, il carattere distintivo di tale espressione è al massimo molto limitato, perché essa è indicativa della provenienza dei prodotti/ servizi. Le considerazioni di cui sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi verbali ('Alfredo' e 'alla Scrofa').

Infine, con riferimento al marchio italiano, il numero '1907' che segue il primo elemento 'Alfredo', verrà percepito come l'anno di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini 'restaurant' e 'The Original of Rome', sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano cioè 'ristorante' e 'L'Originale di Roma', rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l'autentico Alfredo di Roma – al contrario delle sue 'imitazioni').

Gli elementi figurativi di tutti i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintività)

perche' di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia' descritto poc'anzi riguardante

l'impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno

un impatto piu' forte sul consumatore. In particolare, considerando quanto sopra, sara' il primo elemento verbale 'ALFREDO' – che è anche l'elemento verbale piu' distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra'

l'impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni

coincidono nel loro primo elemento verbale 'ALFREDO' che e' normalmente distintivo, nonche' l'elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior

impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono, tuttavia, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e d'impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di

distintivita' per descrittivita', e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

Pertanto, i segni sono

visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine

'ALFREDO', presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale distintivita', oltre ad essere l'elemento di maggior impatto e di maggior distintivita'. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor distintivita' ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini 'IL VERO' del segno contestato e degli elementi addizionali ' 'S GALLERY' o '1907',

nei marchi anteriori, mentre e' molto probabile che gli elementi aggiuntivi e secondari 'IMPERATORE DELLE FETTUCINE' nel segno contestato, nonche' 'alla Scrofa',

'Roma', 'restaurant', 'The Original of Rome' nei marchi anteriori, non vengano

pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha

riconosciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu' parole e la prima

parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre

le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbreviarlo, limitandosi a menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i

segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si

fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico

trasMESSO dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile 'ALFREDO' (l'elemento di maggior impatto e di maggior distintività in tutti i segni a confronto) nonché – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio' dovuto alle locuzioni 'alla Scrofa

Roma', 'The Original of Rome' e agli elementi figurativi del Colosseo, della cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti

(associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell'anno 1907, e dell' 'imperatore delle fettuccine') sono dotati di un minor grado di distintività o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della somiglianza concettuale fra

i segni rispetto all'elemento comune 'ALFREDO'.

Dato che i segni sono stati

rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio

di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

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 i marchi anteriori sono particolarmente

distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di

conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*.

Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,

nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione.

Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la

presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

I prodotti e servizi in questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui grado di attenzione varierà tra medio ed alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, considerando che condividono il loro primo elemento più distintivo e di maggior impatto sul consumatore, 'ALFREDO' che il pubblico assocerà ad un prenome maschile italiano, non particolarmente comune. Come rilevati sopra, gli altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all'interno dei segni. Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

E' poi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d'Opposizione ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti

a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per vari aspetti, è ben percipibile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine 'ALFREDO'.

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 adeguatamente fondata sulla base della registrazione dei marchi dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151 e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 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 segno contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati, anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché 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 all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo Edith
RAPONI

Francesca
Elisabeth VAN DEN EEDE CANGERI SERRANO

Ai

sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Limiti alle esclusive brevettuali – Italia Oggi del 15-02-2019



articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

Notorietà del Marchio: DiVella contro Di Lella – Divisione di Opposizione del 15-01-2019



VS



Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 *Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè]* e la classe 35 *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali*. Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella

S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da **De Tullio & Partners S.r.l.**, Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna

Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa (CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolci.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti 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. 17 541 087 per il marchio figurativo, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, 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'Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

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

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411

Classe 35: *Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in*

materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 12 121 554

Classe 30: *Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all'uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all'uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al*

dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè;
servizi
al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in
relazione
all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo
sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia
fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la
refrigerazione;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi
al
dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a
strumenti
medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al
dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a
materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori
alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al
dettaglio
in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a
contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi
al
dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad
apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli
per
il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio
in
relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie;
servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in
relazione
a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti
per
la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio
in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a
dispositivi
di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al
dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo;
servizi
al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione

a
giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio
in
relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al
dettaglio
in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in
relazione
ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad
apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad
apparecchi
di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura
per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia;
servizi
al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a
smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi
all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in
relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi
all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso
in
relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari,
di
marketing e promozionali.

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 30

*Caffè; tè;
cacao; zucchero; sucedanei [caffè]*
sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che
nella lista della registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I *prodotti
delle api e i dolcificanti
naturali* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più
ampia, il *miele* della registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d'Opposizione
non
può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le *glasse e i ripieni dolci* del marchio
impugnato sono compresi nell'ampia categoria della *pasticceria* della

registrazione
di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I succedanei

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d'uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto riguarda i *succedanei [tè]* del marchio impugnato, essi sono simili in alto grado rispetto al tè della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d'uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Servizi contestati in classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e nella lista della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, *fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I

servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati presentano un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao; gelati; croissant della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 dell'opponente.

Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria;

servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l'opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo simili o ancora sono dissimili.

I servizi di *affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; noleggio di stand per la vendita del marchio* impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

(registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411)

(registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554)

Marchi anteriori

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali dei marchi, ovvero "DIVELLA" e "Di Lella" 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 italiano, quale, ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dai due termini "Di Lella" riprodotti in caratteri di fantasia di colore arancione al di sotto e al di sopra dei quali si trovano due linee curve, pure di colore arancione. I termini "Di Lella" non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine "DIVELLA" riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di un paesaggio mediterraneo data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411, aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc'anzi, il termine "DIVELLA" non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

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

Inoltre, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che i termini "DIVELLA" e "Di Lella" hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera "V" dei marchi anteriori e la prima "L" del termine "Lella" del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente 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 nelle lettere che i termini "DIVELLA" e "Di Lella" hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera "V" dei marchi anteriori e la prima "L" del termine "Lella" del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei 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.

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, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono 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 dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi 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.

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di

attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La Divisione d'Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende l'italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di marchio dell'Unione europea dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

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

Dal momento che l'opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente e relativo a prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l'opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione *sine qua non* affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio denominativo DIVELLA.

L'altro diritto anteriore invocato dall'opponente copre un elenco più ristretto di prodotti nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

La Divisione d'Opposizione esaminerà in seguito l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 469 710 per la quale pure è stato invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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 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 la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la 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.

L'uso del

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

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.

Nel caso specifico,

oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si

riscontrano fra di essi, l'opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o

prova a sostegno della conclusione che l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata, «qualora [si] consideri... soddisfatto il requisito della notorietà...

[si]

dovrà procedere all'esame del secondo requisito... cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l'opponente avrebbe dovuto presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne *prima facie* che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l'opponente si limita ad affermare che l'uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come "detrimento della reputazione", "detrimento del

carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dell’allegata notorietà del marchio anteriore. Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

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



Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

Ai

sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione

che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste.

Ai

sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Fast Food il gigante McDonald's perde i diritti sull'icona Big Mac – Il Sole 24 Ore del 21-01-2019



Fast Food il gigante McDonald's perde i diritti sull'icona Big Mac.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI

VS

 pontinova

PONTI vs PONTINOVA

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018

Nel caso R 566/2018-5

Pontinova AG

Rotes Schiloss, Beetenstraße 7

8002 Zürich

Svizzera Ricorrente/ricorrente

rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania

V

Ponti & Partners S.L.P.

Consell de Cent, 322 bxs.

08007 Barcellona

Spagna Opponente/convenuto

Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio

dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI

composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Decisione

Fatto

Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha

cercato di registrare il marchio figurativo

per il seguente elenco di servizi:

Classe 45 – Servizi legali.

La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI S.L.P, di seguito «l'opponente») presentava un'opposizione contro la registrazione

della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.

I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

dell'UE RMT.

L'opposizione si basava, tra l'altro, sui seguenti diritti:

a) Registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 716 576 per il marchio figurativo

depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:

Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei

settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e

di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

L'assistenza tecnica

informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale;

Consulenza tecnica nel

settoro della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle

falsificazioni;

Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà

intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà

intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e

industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza

nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;

La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della

proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e

industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro

deposito, la loro acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza giuridica nel settore delle falsificazioni;

b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio» PONTI

depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i seguenti servizi:

Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio» OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i seguenti servizi:

Classe 45 – Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.

Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha consentito l'opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti

i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione.

In particolare, ha motivato la sua decisione:
– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione di Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;
– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a

professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei

termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi interessati.

– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un'analisi dei suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che

assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in

merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell'opinione pubblica in questione l'elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il concetto aggiuntivo trasmesso dall'elemento «NOVA» del segno contestato presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato dell'elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;

– L'opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è particolarmente distintivo a causa dell'uso intensivo o della reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione.

Pertanto,

il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;

– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del

pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto

che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all'inizio del segno contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma

devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta

imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto 54).

– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle

somiglianze tra i segnali e dell'identità tra i servizi, si ritiene che esista un

rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).

Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata e il 30 maggio 2018 ha presentato la memoria contenente i motivi del ricorso.

Il 31 agosto 2018, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al ricorso.

Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante

professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018] dell'opponente stesso, il consiglio ha informato l'opponente che non poteva essere

considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, dell'EUTR.

In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento

di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.

Argomentazioni e argomentazioni delle parti

Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione

impugnata e respinga l'opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di

motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:

– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione

in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce

nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;

- La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.

Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;

- La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi è alcun rischio di confusione;
- Inoltre, i servizi dell'opponente sono rivolti a un pubblico professionista che potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
- L'impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
- I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un'intonazione diversa. Nel termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta una differenza di rischio di confusione;
- «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
- Alla luce di quanto precede, nonostante l'elemento comune «PONTI», non vi è alcun rischio di confusione nel caso di specie.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

L'opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere riassunte nel modo seguente:

- Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi dell'opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L'opponente impiega dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l'EUIPO, come nel caso di specie. L'opponente è iscritto al foro di

Barcellona

e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;

– Inoltre, i servizi dell'opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L'opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;

– I segni in conflitto condividono l'elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l'elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l'impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;

– Considerando l'identità tra i servizi in conflitto e l'elevato grado di somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.

In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».

Motivi

Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti

all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria nella presente decisione.

Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'EUTMR. È ammissibile.

Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:

Classe 45 – Servizi legali.

I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:

Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano

attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà

industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel

fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale

consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di

protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà

intellettuale e rientra in un'ampia gamma di servizi giuridici.

L'argomentazione del

richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la

nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un tribunale, ma comprende anche l'elaborazione di contratti di redazione e di altri

documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri

servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un

organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di

proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.

Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono

essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è

irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da

quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all'Ufficio ripartire d'ufficio la

categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.

Pubblico pertinente

Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da

utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che

sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o

simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto

23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,

EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura

dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.

Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio

anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista.

L'opponente

sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a

singoli clienti.

Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e

intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno

ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali

persone.

Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone fisiche.

Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di

tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione

del pubblico pertinente sia superiore alla media.

Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il territorio in questione.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Confronto dei segni

I segni da confrontare sono:

Il segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola «PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso delle lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione delle loro similitudini. Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che costituisce l'unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l'elemento figurativo del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a un livello medio.

I segni saranno pronunciati come 'PON-TI' e 'PON-TI-NO-VA' da parte del pubblico spagnolo. Anche se l'«NO» dovesse essere stressato all'interno di «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due sillabe, l'unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello

contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un grado medio.

Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè

«ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.

Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l'aspetto concettuale non ha

alcun impatto sul loro confronto.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal

punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

PONTI

Segno anteriore Segno contestato

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L'opponente non

ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù dell'uso.

Valutazione complessiva del rischio di confusione

Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle

circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).

Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti

e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di

conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere

compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore

grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.

I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi

coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno

precedente e l'elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si tratta dell'elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l'inizio del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i consumatori tendono a concentrarsi sull'inizio di un segnale di fronte a un marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l'elemento «NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo») deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di «PONTI».

Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie, nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta. Poiché l'opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare l'opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell'atto di opposizione.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Costi

norma dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'EUTMR e dell'articolo 18 EUTMIR, il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi dell'opposizione e dei procedimenti di ricorso dell'opponente.

L'opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel procedimento di ricorso. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMIR e dell'articolo 120, paragrafo 1, dell'EUTMR, possono essere rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti

professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto, per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei costi. Considerando che l'opponente non era stato rappresentato da un rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda contestata;

La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di farsi carico delle spese di rappresentanza dell'opponente;

La ricorrente supporterà l'importo di 320 EUR corrispondente alla tassa di opposizione sostenuta dall'opponente.

Firmato

G. Humphreys

Firmato

C. Gevers

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

P.O. P. Nafz

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

MM contro MM MARMO MECCANICA Divisione di Opposizione 08-10-2018



I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: *Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.*

Il marchio anteriore è formato da due "M" poste all'interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è composto da una griglia formata da quadrati all'interno dei quali si trovano una lettera "M" maiuscola nera, un'altra lettera "M" e le tre lettere "SPA".

Sul lato destro vi sono i termini "MARMO MECCANICA".

Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

La Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino, Italia (opponente), rappresentata da **Serena Corbellini**, Via Frascarolo, 45, 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant’Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia (richiedente), rappresentata da **Ing. Claudio Baldi S.r.l.**, Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

Il 08/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 112 253 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

1. I prodotti

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

Classe 7: Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili 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, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

La Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l'opposizione deve essere respinta.

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 sono considerati essere identici o simili sono diretti 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

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).

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.

Il marchio anteriore è formato da due elementi identici posti all'interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nelle proprie osservazioni del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una lettera "M" e una lettera "W". Non si può, tuttavia, escludere che almeno una parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l'appunto identica, come due lettere "M" delle quali la seconda è collocata in posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia formata da nove quadrati posti in file di tre. All'interno dei tre quadrati superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera "M" maiuscola nera, un'altra lettera "M" e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere "SPA". Nell'ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due termini "MARMO MECCANICA" raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere minuscole di colore nero.

Mentre le lettere "M" ed "M" sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere "SPA" e i termini "MARMO MECCANICA", per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l'appunto le lettere "SPA" e i termini "MARMO MECCANICA", nel caso in cui ad essi vengano attribuiti dei significati. Si pensi ad esempio all'idea di "SPA", che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini "SPA" e "MARMO MECCANICA". Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere "SPA" del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di "Società per azioni" e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini "MARMO MECCANICA" saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall'altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

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

Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono irrilevanti, dato che le lettere "M" sono raffigurate utilizzando caratteristiche assai differenti, e in considerazione dei restanti elementi dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

—

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere "M", e ancora di più nel caso nel segno anteriore vengano riconosciute due lettere "M" invece che una lettera "M" e una lettera "W". La pronuncia differisce nel suono delle lettere "SPA" e "MARMO MECCANICA" del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi elementi a seconda della loro distintività.

—

Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere "M" nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali "SPA" e "MARMO MECCANICA" come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l'attenzione si concentrerà per l'appunto sulle due lettere "M", per un'altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà "M" e "W" nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere "M", i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera "W" nel secondo elemento.

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

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

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

I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale, come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso

presterà un grado di attenzione medio.

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere "M" ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere "M", anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un'impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi senz'altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Nel presente caso, come poc'anzi ribadito, i segni producono un'impressione visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che degli elementi aggiuntivi.

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori che non comprenderanno, tra gli altri, i termini "MARMO MECCANICA". Le differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per controbilanciare le scarse somiglianze.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

HYPE contro HYPE HELMETS Divisione di Opposizione 11-9-2018



HYPE **contro** HYPE HELMETS

Il marchio anteriore è "Hype". Il marchio impugnato è "Hype Helmets"

L'elemento 'Hype' sarà inteso come promozione, fare pubblicità, promuovere. Tale elemento è distintivo in quanto non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è presente in entrambi i marchi. La parola "Helmets" del marchio impugnato – che tradotto diventa "elmetti" – visto che i prodotti di cui stiamo parlando sono tra gli altri i "caschi di protezione", non aggiunge capacità distintiva perché descrittivo.

Ad avviso della Divisione di opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di lingua inglese.

OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

Just Hype Limited, Europa House Newton Lane Wigston, LE18 3SE, Leicester, Regno Unito (opponente), rappresentata da **Howes Percival LLP**, 3 The Osiers Business Centre, LE19 1DX, Leicester, Regno Unito (rappresentante professionale)

c o n t r o

Omnia Retail S.r.l., Via Tommaso Grossi, 5, 20841, Carate Brianza (MB), Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/09/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 947 284 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo 'Hype'. 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:

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942

Classe 9: Caschi per ciclismo; Macchine fotografiche; Custodie per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Cuffie per la musica; Astucci per occhiali a molla; Cuffie per la musica; Protezioni per la testa; Supporti per telefoni cellulari; Custodie in cuoio o pelle per telefoni portatili; Caschi per motociclisti; Lettori MP3; Caschi da skateboard; Caschi per lo sport; Cuffie stereo; Cinghie per cellulari; Astucci per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole; Cavi USB; Chiavi USB; Apparecchi audio; Apparecchi per la riproduzione del suono; Memory card; Scheda di memoria flash.

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 755 113

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d'animali; bauli e valigie; parapigioggia.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

A seguito di una limitazione i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; occhiali; montature per occhiali; lenti per occhiali; occhiali protettivi e maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio; maschere per il nuoto; occhiali da sci; occhiali di protezione; apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni; apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro.

Classe 25: Scarpe e stivali per motociclisti; abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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

Il termine 'quali', utilizzato nell'elenco dei prodotti del richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

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 9

I prodotti contestati *apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni* si sovrappongono con gli *apparecchi per la riproduzione del suono* 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 prodotti contestati *caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro* sono inclusi in o si sovrappongono con le *protezioni per la testa* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *occhiali* includono in quanto categoria più ampia gli *occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *occhiali protettivi per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; occhiali da sci; occhiali di protezione* si sovrappongono agli *occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Le *montature per occhiali* includono in quanto categoria più ampia le *montature per occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari* sono simili agli *apparecchi per la riproduzione del suono* dell'opponente. Essi possono avere la stessa origine commerciale, lo stesso pubblico e gli stessi

canali di distribuzione.

Le *lenti per occhiali* sono simili agli *occhiali da sole* dell'opponente. Essi possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.

Le *maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; maschere per il nuoto* sono simili ai *caschi per lo sport* dell'opponente. Tali prodotti possono dirigersi allo stesso pubblico e avere gli stessi produttori e canali di distribuzione.

I prodotti contestati *tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio* sono simili ai *Caschi per lo sport* dell'opponente. Essi possono coincidere in scopo, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso.

Prodotti contestati in classe 25

Le *scarpe per motociclisti* sono comprese nell'ampia categoria di *scarpe* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *stivali per motociclisti* sono simili in alto grado alle *scarpe* dell'opponente. Questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali.

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 principalmente al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. I segni

Hype

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune 'Hype' ha significato in alcuni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

L'elemento 'Hype' sarà inteso come 'battage pubblicitario; promozione; fare battage pubblicitario; promuovere'. Tale elemento è distintivo dal momento che non ha relazione con i prodotti di riferimento.

L'elemento 'HELMETS' del segno impugnato sarà inteso come 'elmetti'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, tra gli altri, caschi di protezione si ritiene che questo elemento sia non distintivo per tali prodotti.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura 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).

L'elemento 'HYPE' nel segno contestato è l'elemento verbale dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo dal momento che 'HELMETS' è in posizione secondaria e di dimensioni molto più piccole.

Inoltre 'HYPE' è il primo elemento verbale del segno impugnato. 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 in 'HYPE' che è distintivo ed è il primo

elemento verbale e l'elemento verbale dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in 'HELMETS' e nell'elemento grafico posto alla sua sinistra, che tuttavia, come poc'anzi indicato, provocherà in linea di principio un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola 'HYPE' presente in entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono della parola 'HELMETS' sebbene si ritenga probabile che tale parola non verrà pronunciata dal pubblico di riferimento in considerazione della sua posizione secondaria e delle sue dimensioni ridotte che la rendono appena percepibile e, per una parte dei prodotti, anche non distintiva.

Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente molto simili.

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 e in parte simili in varia misura. Il grado di attenzione del pubblico destinatario può variare da medio ad alto.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi visualmente e concettualmente sono molto simili e foneticamente almeno molto simili. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato e ha un ruolo distintivo autonomo, oltre a essere il primo elemento e l'elemento verbale dominante.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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

Pertanto, l'opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell'Unione

europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, 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 all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

ADAMAS CONTRO ADAMAS – Divisione di opposizione 28-08-2018

ADAMAS



ADAMAS **CONTRO** ADAMAS

L'elemento comune 'ADAMAS' è privo di significato quindi ha carattere distintivo per i prodotti delle classi:

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

Classe 29: *Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive); molluschi e crostacei (non vivi); pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.*

Classe 8: *Raspa.*

Classe 44: *Cure di igiene e di bellezza.*

I prodotti contestati riguardano la classe 44, 8 e 3 creme abbronzanti, cure per la bellezza.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione da

parte del pubblico di lingua polacca.

OPPOSIZIONE N. B 2 929 191

Salmo-Pan S.r.l., Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (opponente),
rappresentata da **Matteo Alessandro Giovannini**, Via Castello, 75, 26025,
Pandino (CR), Italia (dipendente rappresentante)

c o n t r o

Rvm Beauty S.r.l., Via Filippo Marchetti 7, 00199, Roma, Italia
(richiedente).

Il 28/08/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 929 191 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 320EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE)

2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 per il marchio figurativo ''. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 161 795 per il marchio denominativo 'ADAMAS'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e 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.

1. I prodotti e servizi

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

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

Classe 29: *Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive); molluschi e crostacei (non vivi); pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Crema abbronzanti; Crema solari; Crema purificanti; Crema esfolianti; Crema doposole; Crema protettive; Crema balsamo; Crema autoabbronzanti; Crema depilatorie; Crema detergenti; Crema cosmetiche; Crema cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Olii essenziali ed estratti aromatici; Prodotti per la cura del corpo non medicati.*

Classe 8: *Raspa.*

Classe 44: *Cure di igiene e di bellezza.*

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 3

I prodotti contestati *Crema abbronzanti; Crema solari; Crema purificanti;*

Crema esfolianti; Crema doposole; Crema protettive; Crema balsamo; Crema autoabbronzanti; Crema depilatorie; Crema detergenti; Crema cosmetiche; Crema cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Prodotti per la cura del corpo non medicati sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con i cosmetici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli oli essenziali ed estratti aromatici sono simili in alto grado ai prodotti di profumeria dell'opponente. Essi possono avere la stessa natura e lo stesso scopo. Inoltre, possono coincidere in pubblico rilevante e metodo d'uso.

Prodotti contestati in classe 8

*Il prodotto contestato *raspa* è simile in basso grado ai cosmetici dell'opponente. Essi possono avere lo stesso scopo e coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.*

Servizi contestati in classe 44

*I servizi contestati *cure di igiene e di bellezza* sono simili ai cosmetici dell'opponente. Essi hanno lo stesso scopo. Inoltre, normalmente coincidono in pubblico rilevante e canali di distribuzione e possono essere complementari tra loro.*

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 e servizi 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

ADAMAS

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune 'ADAMAS' è privo di significato in taluni territori, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco.

L'elemento 'ADAMAS' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato non verrà associato a nessun significato concreto da parte del pubblico rilevante. Tale elemento si considera distintivo.

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

Il segno contestato 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).

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'ADAMAS' che è l'unico elemento del marchio anteriore e l'unico elemento verbale del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

—

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'ADAMAS', presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono identici.

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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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 e servizi sono in parte identici e in parte simili in varia misura.

Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici dal punto di

vista fonetico.

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 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 di marchio dell'Unione europea n. 9 161 795 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.

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 109, 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 all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, l'opponente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018



Il marchio figurativo Supreme Chocolate è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.



DECISIONE

della prima commissione di ricorso
del 31 agosto 2018

Nel caso R 2338/2017-1
KASHER FOOD GROUP LTD.
5 HaZevah Street
Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
Israele Titolare di IR

rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l'Unione europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell'articolo 13 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni di ricorso come attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un solo membro.

Decisione
Fatto

1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l'Unione europea per la registrazione internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD. («il titolare dell'IR»), per il marchio figurativo per le merci della classe 30.

2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l'esaminatore ha rifiutato la protezione nell'UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).

3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione.

4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro delle RegISTRAZIONI internazionali dell'OMPI.

Motivi

5 A seguito della rinuncia dell'UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini della registrazione internazionale, la decisione emessa dall'esaminatore e il ricorso presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.

6 Il Comitato prende pertanto atto che l'UE non è più designata per la

registrazione internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza una decisione sull'ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

1. Prende atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale;
2. Chiude il procedimento di ricorso

**ZOI contro ZOI Divisione di
Opposizione 28-08-2018**



vs

ZOI

ZOI **contro** ZOI

Siamo di fronte a due marchi composti entrambi dalla parola "ZOI" parola che è priva di significato per cui è distintiva.

Il marchio anteriore ha una parte figurativa rappresentata da una foglia stilizzata che comunque è un elemento debole rispetto almeno ad una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli relativi ai prodotti di origine vegetale della classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari*. Invece lo stesso elemento della foglia è distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi indicati nella Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici*.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine 'ZOI' riprodotto in caratteri originali di colore nero con un circolo di colore bianco presente a nella parte superiore della lettera 'I'.

Per la Commissione di Opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 846 106

Zoi agrícola S.L., Avda. Blas Infante, 2., 04250, Pechina (Almería), Spagna (opponente), rappresentata da **Isern Patentes y Marcas, S.L.**, Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcellona, Spagna (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Carlucci, Flat D 40 Hamilton Terrace NW8 9UJ Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentato da **Luigi Goglia**, Via Privata Cesare Battisti n. 2 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/08/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 846 106 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari.*

Classe 30: *Alimenti pronti sotto forma di salse; panini contenenti insalata; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure.*

Classe 31: *Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta.*

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 42: *Servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia.*

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 248 437 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 248 437 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 876 935 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e 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.

1. a) I prodotti e servizi

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

Classe 29: *Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; olii e grassi commestibili; macedonia di verdure; olio d'oliva commestibile.*

Classe 31: *Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; olive fresche; carrube; agrumi; arance; uva fresca.*

Classe 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione; installazione e riparazione di depositi; consulenza edilizia.*

A seguito di due limitazioni effettuate dal richiedente in data 06/03/2017 e in data 08/09/2017 i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari; pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; alimenti pronti sotto forma di salse; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini contenenti insalata; panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti*

contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure; taboulé; budini; budini pronti da mangiare.

Classe 31: Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.

Classe 32: Birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcoliche; preparazioni per fare bevande.

Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche

(tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a pentole; servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi all'ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all'ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all'ingrosso in relazione a posate; servizi all'ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all'ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all'ingrosso in relazione alla birra; servizi all'ingrosso in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all'ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all'ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all'ingrosso in relazione a gelati; servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all'ingrosso in relazione al cacao; servizi all'ingrosso in relazione al caffè; servizi all'ingrosso in relazione al tè; servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all'ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Classe 36: Fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari.

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 39: *Imballaggio e deposito di merci; trasporto.*

Classe 41: *Pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione.*

Classe 42: *Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia; servizi informatici.*

Classe 43: *Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande.*

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

Olii e grassi alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I prodotti *frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti *frutta e ortaggi conservati* 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 del marchio anteriore.

I *funghi lavorati* del marchio impugnato sono simili in alto grado agli *ortaggi conservati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro natura e destinazione, oltre che nella modalità d'uso. Inoltre, essi condividono canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore e

sono in concorrenza tra loro.

I prodotti *pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 30

Alimenti pronti sotto forma di salse del marchio impugnato sono simili in alto grado alla *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e sono in concorrenza. Inoltre, essi coincidono nei loro canali di distribuzione e pubblico di riferimento oltre ad avere normalmente origine dai medesimi produttori.

I prodotti *panini contenenti insalata* del marchio impugnato sono simili in basso grado agli *ortaggi cotti* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

Pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto agli *ortaggi congelati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

I prodotti *caffè, tè e cacao e loro succedanei; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; taboulé; budini; budini pronti da mangiare* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non

sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 31

Le *coltivazioni agricole; coltivazioni dell'orticoltura; coltivazioni forestali* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *coltivazioni dell'acquacoltura* del marchio impugnato sono simili a *granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi* del marchio anteriore poiché essi hanno basicamente la stessa natura, oltre ad essere in concorrenza tra loro. Inoltre, essi coincidono nel loro pubblico di riferimento e nel loro produttore abituale.

Prodotti contestati in classe 32

I prodotti *birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcoliche; preparazioni per fare bevande* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i *servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo*

di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta contestati presentano un basso grado di somiglianza con frutta e ortaggi conservati; macedonia di verdure; alimenti per gli animali; prodotti orticoli, non compresi in altre classi; frutta congelata dell'opponente.

I restanti servizi assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a pentole; servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'agricoltura;

servizi all'ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all'ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all'ingrosso in relazione a posate; servizi all'ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all'ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all'ingrosso in relazione alla birra; servizi all'ingrosso in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all'ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all'ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all'ingrosso in relazione a gelati; servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all'ingrosso in relazione al cacao; servizi all'ingrosso in relazione al caffè; servizi all'ingrosso in relazione al tè; servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all'ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche e i prodotti del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici. Lo stesso è valido per i restanti servizi, i quali non condividono alcun punto di contatto.

Servizi contestati in classe 36

I servizi *fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 37

Edilizia, costruzione e demolizione sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi di *manutenzione e riparazione di edifici* del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore. Essi sono altresì complementari.

I servizi *hVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *installazione e riparazione di depositi* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei rispettivi in canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e fornitori.

Servizi contestati in classe 39

I servizi di *imballaggio e deposito di merci; trasporto* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non hanno alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 41

I servizi *pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e

servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 42

I *servizi di progettazione* del marchio impugnato sono simili ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché pur avendo diversa natura essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

I *servizi di scienza e tecnologia* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché hanno diversa natura e destinazione d'uso. Tuttavia, essi coincidono in canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre a presentare un certo grado di complementarietà.

I *servizi collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi informatici* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 43

I *servizi fornitura di alimenti e bevande* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto a, tra gli altri, la *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi possono essere complementari. È vero che la natura e la destinazione d'uso di questi prodotti e servizi sono diverse. Tuttavia, essi possono coincidere nei loro canali di distribuzione nonché nell'operatore economico che li fornisce.

I *servizi affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra

loro.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado 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 possa variare da medio per la maggioranza dei prodotti e servizi, ad alto, come ad esempio nel caso dei servizi nella Classe 37, i quali possono concernere somme ingenti e, in alcuni casi, pure rigidi standard di sicurezza.

1. c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di

opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune "ZOI" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parlano l'italiano o lo spagnolo. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano o spagnolo.

L'elemento "ZOI" riconoscibile in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

Il marchio anteriore presenta un carattere figurativo. Le tre lettere "ZOI" sono rappresentate in colore verde e poste su di un elemento verde che rammenta chiaramente la forma di una foglia. Inoltre, le tre lettere sono attraversate da una striscia di colore verde chiaro con sfumature tendenti al bianco e posta orizzontalmente, per quanto in forma irregolare.

La rappresentazione della foglia stilizzata presenta un carattere debole per almeno una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli che hanno a che vedere con prodotti di origine vegetale. Detto elemento è normalmente distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi di *consulenza edilizia* nella Classe 37.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine 'ZOI' riprodotto in caratteri stilizzati maiuscoli di colore nero caratterizzati dalla presenza di un circolo di colore bianco presente all'interno della parte superiore della lettera 'I'.

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

Per quanto riguarda entrambi i marchi, si deve tenere 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).

Visivamente, i segni coincidono nelle tre lettere "ZOI", per quanto riprodotte in una veste grafica particolare. Essi differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore, i quali, come nel caso della foglia, presentano un carattere distintivo debole per una parte dei prodotti e servizi in questione e nella raffigurazione grafica delle lettere del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente almeno 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 è la medesima, essendo essi formati dalle medesime lettere poste nel medesimo ordine.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'elemento grafico del marchio anteriore costituito dalla rappresentazione stilizzata di una foglia verde, 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. 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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, pare opportuno rammentare che 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti e servizi nelle Classi 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 43 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. La Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio con la possibilità che per taluni servizi il livello di attenzione sia alto.

I segni sono visivamente simili in media misura e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono secondari. Infatti, la parte di pubblico rilevante presa in considerazione percepirà nel segno anteriore il termine "ZOI" che coincide con il medesimo e unico elemento verbale del segno impugnato, per l'appunto la parola "ZOI". Per le ragioni viste precedentemente nella sezione c) della presente decisione, si rammenta poi che la presenza di elementi figurativi ha un impatto minore nella percezione dei segni stessi, anche in considerazione del fatto che uno di essi, ovvero la rappresentazione stilizzata di una foglia, presenta carattere distintivo limitato per almeno alcuni dei prodotti e servizi.

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 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 e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e 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 e servizi non può essere

accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

La Divisione d'Opposizione procederà pertanto con l'esame dell'opposizione in quanto basata sui motivi di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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.

Ai sensi dell'articolo 95, 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 adottati 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 (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), 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.

Inoltre, conformemente alla regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore.

In data 28/04/2017 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto in data 10/09/2017.

L'opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l'opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti e per quanto concerne i restanti prodotti e servizi.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'opposizione decide una ripartizione differente.

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

Divisione d'Opposizione

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN
DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

**ZAGO contro LUIGINOZAGO Divisione di
Opposizione 23-07-2018**



ZAGO **contro** LUIGINOZAGO

Settore vini, classe 33 e classe 35 per la vendita al dettaglio. Due marchi: il marchio anteriore ZAGO, il marchio impugnato: LUIGINOZAGO.

Il marchio LUIGINOZAGO oltre alla parte denominativa ha anche una parte figurativa rappresentata da un carretto.

Ad avviso della Divisione di Opposizione è molto probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio quindi esiste un rischio di configurazione. Dato che i marchi coincidono nella parola "ZAGO" i consumatori potrebbero percepire ZAGO come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio anteriore e LUIGINO come nome di battesimo della stessa persona.

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.

OPPOSIZIONE N. B 2 779 034

Gens sas di Zago Rita & C., Via L. Einaudi 18, 33080, Prata di Pordenone (PN), Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Berchet, 9, 35131, Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Luigino Zago Società Agricola S.S., Vicolo C. Battisti, 12 – Loc. Candelù, 31052 Maserada Sul Piave (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **Patrizia Massa**, Via Castelfranco Veneto, 4, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/07/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 779 034 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.*

Classe 35: *Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 430 333 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 430 333, per il marchio figurativo "", vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 33 e una parte dei servizi compresi nella classe 35 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo "ZAGO". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono

la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità 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 d'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. 15 204 051.

La data di deposito della domanda contestata è l'11/05/2016 e la data pertinente della registrazione del marchio anteriore (depositato il 02/05/2016) è il 29/04/2018. Pertanto, dato che il marchio anteriore dell'Unione europea non è stato registrato da almeno 5 anni alla data di

deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile riguardo a questo diritto anteriore.

Per ragioni di economia procedurale la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione proprio a questo diritto anteriore, la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo "ZAGO".

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 e servizi

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

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi altri preparati per fare bevande (tutti i prodotti non alcolici menzionati senza contenuto di frutta e/o aromi alla frutta).*

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.*

Classe 35: *Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).*

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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 i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 33

I prodotti contestati *bevande alcoliche* sono identicamente coperti dal marchio anteriore, sebbene quest'ultimo contenga la specificazione "eccetto le birre".

I *vini* e i *vini spumanti* contestati sono compresi nell'ampia categoria delle *bevande alcoliche (eccetto le birre)* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 35

—

Secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti

in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

Pertanto, i servizi contestati *vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre)* presentano un basso grado di somiglianza con le bevande alcoliche (eccetto le birre) 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 e servizi che risultano essere identici e simili in basso grado sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per ciò che riguarda i servizi della Classe 35, per esempio, i servizi di vendita all'ingrosso). Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

ZAGO

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, § 57).

Con riferimento al marchio impugnato, la Divisione d'Opposizione rileva, in via preliminare, che, in genere, non è opportuno dividere artificialmente un segno per analizzare le sue diverse componenti, in quanto il pubblico, solitamente, percepisce un marchio nella sua interezza e non procede ad un'analisi di ogni suo singolo elemento. D'altro canto, non è nemmeno possibile trascurare che almeno una parte del pubblico di riferimento, in particolare il pubblico di lingua italiana, distinguerà facilmente nel marchio impugnato la sequenza iniziale di lettere "LUIGINO" come un nome proprio maschile (utilizzato comunemente come derivazione del nome "Luigi") seguito dal cognome "ZAGO". Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana che percepirà il marchio impugnato come un marchio che contiene un nome e un cognome, sebbene trascritti in un'unica parola.

Sia gli elementi verbali che figurativi (il disegno di un carretto) del marchio della richiedente sono da ritenersi distintivi in quanto non presentano alcun significato attinente ai prodotti e servizi rilevanti. Nessuno di tali elementi, inoltre, domina il segno dal punto di vista visivo. Ciò detto, si ritiene che la parola "ZAGO" costituisce senz'altro l'elemento che maggiormente richiama l'attenzione del consumatore. Si tratta, infatti,

di un elemento corrispondente a un cognome italiano e, quindi, capace di suscitare una chiara e immediata associazione con l'origine dei prodotti e servizi in esame. Gli ulteriori elementi del marchio non avrebbero certo lo stesso impatto sul consumatore del cognome "ZAGO", il quale verrà riconosciuto come elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 20/02/2013, T-631/11, B Berg, EU:T:2013:85, § 48; 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine "ZAGO", il quale come detto verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome. Essendo un segno denominativo, il marchio dell'opponente non presenta per definizione elementi che potrebbero essere considerati più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

La richiedente argomenta che i segni non coincidono nelle prime lettere e, pertanto differiscono sia sotto il profilo visuale che fonetico. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l'attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK, § 70).

Nella fattispecie, i marchi coincidono nella parola "ZAGO", che è l'unico elemento del marchio anteriore, il quale è interamente incluso nel segno impugnato di cui costituisce, tra l'altro, l'elemento maggiormente distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo "ZAGO". Tuttavia, essi differiscono nell'ulteriore elemento verbale del marchio impugnato "LUIGINO", meno distintivo, rispetto a "ZAGO", nonché nell'elemento figurativo del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del termine "ZAGO", l'unico elemento del marchio anteriore e l'elemento più distintivo del segno della richiedente. La pronuncia differisce nel suono che origina la pronuncia dell'elemento verbale "LUIGINO" del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché, i segni saranno associati a un significato simile, vale a dire al medesimo cognome, i segni sono concettualmente molto simili, nonostante la presenza degli elementi aggiuntivi nel marchio contestato.

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 e servizi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di

conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale che presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel termine distintivo "ZAGO", che è l'unico elemento del marchio anteriore e che sarà percepito come l'elemento identificante l'origine commerciale dei prodotti e servizi del marchio impugnato per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

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). Nel presente caso un maggiore grado di somiglianza tra i marchi compensa il basso grado di somiglianza tra i servizi del marchio impugnato e i prodotti del marchio anteriore.

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. Difatti, nel presente caso, 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 e servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), considerando che i marchi coincidono nell'elemento "ZAGO" che i consumatori potrebbero percepire come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio anteriore.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 204 051 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati anche per i servizi considerati simili in basso grado ai prodotti del marchio anteriore.

Poiché il diritto anteriore n. 15 204 051 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) e nemmeno l'analisi delle loro prove d'uso.

Per dovere di completezza si rileva che la richiedente, afferma che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, *ritenuta la diffusione nel settore vitivinicolo di numerosi segni distintivi siano essi denominazioni sociali, insegne, domini o per l'appunto marchi*. A sostegno della propria tesi, la richiedente presenta esempi di etichette di omonimie ZAGO. Tuttavia, la Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più etichette non rispecchia necessariamente l'uso del marchio "ZAGO" o di qualsiasi patronimico sul mercato. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

La richiedente richiama inoltre a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni rese a livello nazionale relative a conflitti fra marchi identici o simili non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del

presente procedimento.

Nel caso in esame si osserva che il precedente invocato dalla richiedente, sentenza n. 2191 del 4 febbraio 2016 che ha confermato la sentenza n. 544/2010 del 19 aprile 2010 ed, in particolare, il principio – in materia di marchi del settore vitivinicolo – secondo il quale *“l’uso di un marchio contrassegnato da identico cognome, accompagnato da diverso nome di battesimo e dalla raffigurazione delle colline langarole, non è suscettibile di integrare contraffazione del marchio anteriore con identico cognome ma diverso prenome”*, non è rilevante ai fini del presente procedimento, dal momento che tale precedente si riferisce all’analisi del reato di contraffazione e non del rischio di confusione.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, 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 all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018



Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

La parola «saxo» in francese è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón», in italiano sassofono.

Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

DECISIONE
della prima commissione di ricorso

del 13 luglio 2018

Nel caso R 1960/2017-1

SAXO.COM A/S

Strandbolevarden 89, 2

2100 Copenhagen Est

Danimarca Titolare di IR

rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna

Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa

l'Unione

europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell'articolo 165,

paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 36 EUTMDR e dell'articolo 13 della

decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni come attualmente in

vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012

sulle decisioni di un solo membro

Cancelliere: H. Dijkema

emette il presente

Lingua processuale: Inglese

13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

2

Decisione

Fatto

1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell'IR») ha designato l'Unione europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo («IR») per il seguente elenco di beni:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall'Ufficio.

3 Il 29 luglio 2016, l'esaminatore ha informato il titolare dell'IR che il marchio

richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:

□ Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto.

Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il consumatore spagnolo e francofono nell'Unione europea;

□ La parola «saxo» è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón» (in francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di «vento con colori

di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un'unica

reed». (reale università Española; Trésor de la lingua française –.).
L'abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori conosceranno l'espressione «Saxo» come espressione significativa: sax, sassone;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

□ Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre

caratteristiche delle merci in questione, quali l'oggetto o il contenuto e il legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

3

□ Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così

da dare l'impressione che possa indicare un'origine commerciale;

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di

carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR.

4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell'IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto

provvisorio che può essere sintetizzato come segue:

□ Nel caso in cui l'esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse le note musicali ».

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;

□ Sebbene non sia negato l'uso del senso di sassone in francese e in spagnolo, un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato

potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un termine emphico e colloquio per fare riferimento all'atto «saxophone». Saxo non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve per la voce «saxone», come risulta dall'estratto del Centro nazionale de Ressources Textuelles et Lexicales;

□ Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso descrittivo completo di Esaxone;

b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;

□ Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla linea di trasmissione dello strumento.

□ Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e il nome di una banca danese). L'Ufficio registrato senza opporre l'eccezione di

Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della classe 16;

□ Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non collegati a sassofoni.

□ Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale didattico e didattico»;

il titolare dell'IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticus, uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

4

Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario inglese Collins (all. 3);

d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa. Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;

□ Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della

sostanza stampata, vale a dire quelle relative all'educazione musicale.

Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;

□ L'articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell'EUTMR non si applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);

□ Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale

pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l'educazione musicale,

in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe troppo vago e incontenuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo

in relazione a tali merci;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ L'obiezione dell'esaminatore in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

dell'UE all'interno dell'UE, era interamente basata sulla presunta natura

descrescente del marchio richiesto;

□ Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo necessario;

□ Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del

titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;

5 Il 6 luglio 2017 l'esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)

mantenendo l'obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che designa l'Unione europea basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) l'EUTMR e l'articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive fornite in risposta agli argomenti del titolare dell'IR possono essere riassunte

come segue:

Restrizione dell'elenco delle merci

□ Il titolare dell'IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell'elenco

delle merci nel modo seguente: Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione

proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare

l'obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata

e pertanto non può essere presa in considerazione;

Articolo 7 RTMR

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

5

□ Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto

della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell'IR, «Saxo» non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;

□ Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che

trattano l'oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;

□ Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l'oggetto,

il contenuto o il tema del materiale stampato, dell'insegnamento e del materiale didattico costituisce un fattore determinante per l'acquisto di tali

elementi;

□ Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo, tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;

□ Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;

□ A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del segno, non sono in grado di deviare l'attenzione dei consumatori dal messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;

□ Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.

□ La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del titolare dell'IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non collegati a sassofoni. Sebbene l'uso su Internet del segno possa essere un'indicazione valida ai fini dell'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c) dell'EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;

□ È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero», usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e la descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi) richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell'IR ha fatto riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;

□ Non è rilevante anche l'affermazione secondo cui il marchio è utilizzato come riferimento a Saxo Grammaticus;

□ Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;

□ Per quanto riguarda l'affermazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno, non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l'impressione che si Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

6

tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione informativa;

□ Data l'impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR;

□ Per quanto riguarda l'affermazione dell'AR, da parte del titolare, che ha

utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in

causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così da rendere l'eventuale impressione che possa indicare l'origine commerciale;

□ Il titolare dell'IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere

distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)

dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare dell'IR;

□ La protezione della registrazione internazionale che designa l'Unione europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR.

6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione

impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.

7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una

nuova richiesta per limitare l'elenco delle merci come segue:

Classe 16 – stampati; materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi);

assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

Motivi di ricorso

8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la

decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale per la registrazione nell'Unione europea, ribadendo in sostanza le argomentazioni presentate all'esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:

□ «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un termine comune o dizionario, ma un'abbreviazione. Il contenuto di materiale stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato.

Il termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo Grammaticus;

□ Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis) compresa in questo modo. L'eventuale relazione sarebbe troppo vaga e indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in questione;

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

7

□ L'Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907

767

«Saxo» di Saxo, per, tra l'altro, merci simili nella classe 16;

□ Il rifiuto basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR, basato sull', sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.

Motivi

9 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come riferimenti all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa indicazione specifica nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'UE. È ammissibile.

Restrizione dell'elenco delle merci

11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell'IR ha chiesto una restrizione dell'elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
12 Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);

Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

13 L'articolo 9 del protocollo di Madrid recita:

L'Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:

Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e

servizi elencati nella registrazione internazionale.

14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:

(a) Una richiesta di registrazione è presentata all'Ufficio internazionale sul

formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si riferisce a uno degli elementi seguenti:

Una limitazione dell'elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti

contraenti designate.

15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve

pertanto essere presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e non può essere presentata presso l'ufficio designato, in caso u, l'EUIPO.

16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di

tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).

17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l'OMPI,

tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere permesso che il registro dell'EUIPO registri un marchio solo nella misura in cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che

non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

8

12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa 16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30; Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).

18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non

possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per l'elenco iniziale di merci:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell'apparecchiatura).

Articolo 7 RTMR

19 L'articolo 7 dell'EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra

l'altro che:

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

(b) marchi privi di carattere distintivo;

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per

una parte dell'Unione.

20 Sebbene sia chiaro dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR che ciascuno dei

motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l'ambito di applicazione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

c) dell'EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).

21

22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell'interesse

generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P,

SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25). È inoltre sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell'Unione europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio

rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

o c), dell'UETMR in relazione alle merci in questione.

Il pubblico interessato

24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell'EUTMR non

dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

9

del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,

Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;

29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;

22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).

25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al

consumo in massa e all'indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di

un consumatore medio di tipo attento e avveduto.

26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il

pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta

del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli

e i francofoni dell'Unione europea.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

27 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR esclude la registrazione di

marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o

servizio.

28 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR è limitata

ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una

proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle

merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione

sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia

effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50).

29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica

tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,

PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).

30 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR persegue un obiettivo di interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i

segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei

servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un'impresa da sola, in

quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU: C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27; Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto 25).

31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell'obiettivo di libera utilizzazione, la

Corte ha stabilito che, affinché l'EUIPO rifiuti la registrazione di un segno sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, non sia necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

10 presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere

utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto

38 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Analogamente, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non dipende dall'esistenza di una necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un'indicazione libera e

che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell'utilizzare il segno

in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di

quelli in questione

per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella

domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno

in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37

della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,

non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno

come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).

35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.

Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;

36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di colore bianco all'interno di un rettangolo rosso.

37 L'esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un'abbreviazione della parola spagnola «saxófono», «saxófon» e, per la parola francese «saxone», per il termine «saxofoni», che cita i dizionari di Real Academia Española, Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).

38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l'altro,

una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo.

Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato

dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).

39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un'abbreviazione molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch'essa contenuta nei dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall'esaminatore. Ciò deriva anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli elementi di prova del dizionario.

40 Avendo stabilito che «Saxo» è un'abbreviazione comunemente nota per «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l'esaminatore ha

giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

11

apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in modo diretto e univoco questo materiale che descrive l'oggetto e il contenuto tematico delle merci oggetto della domanda.

41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l'istruzione e l'insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può

comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste, libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni stampate, che si rivolgono in modo più specifico all'istruzione e all'insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio

che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l'istruzione e il

materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)

«sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini

educativi e didattici.

42 È anche comune conoscenza del fatto che l'argomento (contenuto o oggetto) tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si

sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie l'insegnamento o l'insegnamento.

43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico

e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai

consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,

ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».

44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto).

45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la constatazione dell'esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.

46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le

condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono comunemente utilizzate per indicare l'argomento tematico (contenuto o oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste

(note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del

consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo» (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).

47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno

figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone

interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

12

(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

48 Si deve concludere che l'esaminatore ha correttamente constatato che il marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico

(contenuto e/o oggetto).

49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non decisive, e non possono alterare tale conclusione.

50 In primo luogo, se è vero che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR

non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il

marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,

una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell'oggetto di una pubblicazione, di un libro, dell'insegnamento o del materiale didattico, può essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali

beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma 19/11/2009, T-298/06, '1000', ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.

10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto, il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche

delle merci in questione.

51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, se almeno uno dei possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:

C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l'obiezione si basa sulla percezione

del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il

termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto

come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi, quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16, percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla classe 16.

52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell'IR, sulla base della

giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del

segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

13
irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per

designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda

di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004,

C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha espressamente confermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40). Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU: C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni

o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una

condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione Saxo, non sia il testo integrale ma un'abbreviazione di «saxone» e non il modo

comune di fare riferimento all'argomento tematico (contenuto o materiale) delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.

53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro

tema

tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori.

Il

segno deve essere negato alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera c), dell'EUTMR.

54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito

carattere distintivo tramite l'uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale

a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR, l'argomentazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno è già utilizzato, non può modificare tali conclusioni.

Registrazione precedente

55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,

anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell'IR, non è

pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l'Ufficio,

nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea,

deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di

tale decisione. Tuttavia

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

14

giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale

dell'Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;

27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).

Conclusione

56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,

nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella parte dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come

marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini

del rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR, in tutto il

territorio

dell'UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di vigilanza dell'UE, non è necessario valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR.

58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

15

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018



Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

Ad avviso dell'esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla

percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

DECISIONE

della quarta commissione di ricorso
del 4 luglio 2018

Nel procedimento R 250/2018-4

Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto dell'Inghilterra e del Galles)

127-129 Avenue Road

Beckenham BR3 4RX, Kent

Regno Unito Ricorrente Holder/IR

rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,

Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito

Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa

l'Unione europea

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R. Ocquet (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

l'articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione dell'Unione europea.

5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:

□ I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volti a un pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.

□ Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento al quale l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve essere esaminata in tutto il territorio dell'Unione.

□ Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:

«A» – come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro sia estremamente buono (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),

«PLUS» – Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e collegi.

«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A». «A plus» è un vantaggio o un beneficio.

□ Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell'alfabeto.

□ È utilizzato anche nel settore dell'efficienza energetica degli apparecchi (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.

□ Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là dell'informazione promozionale.

□ Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.

□ Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare

il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia più di un'etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione

di una cellula in un diagramma molecolare.

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere

distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la

3

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articolle EUTMR EUTMR 7 (2).

□ Le ME titolare non ha presentato prove dell'uso entro il termine.

6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa

la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 29/03/2018.

7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come

segue:

□ L'esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell'ambito del marchio della ricorrente con «+».

□ L'eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il

termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.

□ Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le

quali si richiede la protezione.

□ Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l'uso di «A PLUS» saranno considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative

tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se

essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.

□ L'esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore dell'istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.

□ Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.

□ Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell'uso della parola «PLUS»

che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello centrale, come appare nel marchio della ricorrente.

□ «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all'ambiente in cui il prodotto sarà utilizzato.

□ Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio

non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

Motivi

8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è privo di carattere distintivo.

9 A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla

registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell'articolo

193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono

soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come direttamente depositato EUTM domande.

10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a

identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da

un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre

imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;

21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;

8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata

con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la

registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno

(12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, § 24).

11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni,

anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può

ancora essere censurabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR

Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso

sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura

dei beni e/o servizi interessati e non come un'indicazione della loro origine.

12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o

attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in

combinazione con termini descrittivi.

13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il

lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https://en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo

fa

riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti

altri settori di attività, come l'esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore

della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti

efficienti sotto
il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli
gruppi di
prodotti sono attualmente creati nell'ambito della direttiva
sull'etichettatura
energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono
etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza
minima).https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy_efficiency/products_efficient_under_energy_profile (efficienza/prodotti
efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti
altri

5

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel
settore
dell'istruzione e dell'elettricità.

15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior
parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci
si
aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore,
di

eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).

16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione
alla

percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui
trattasi sono
prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9,
destinate al
pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.

17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico
(29/03/2012,

T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012,
T

172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti
del settore in tutta l'Unione europea, in quanto l'inglese è la lingua
comunemente

utilizzata professionale in tali settori.

18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico
di

riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci
rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale per
i

prodotti in questione.

19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell'Unione
europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la
parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte
dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.

20 I prodotti di cui trattasi sono per l'uso nei laboratori e consistono
principalmente

di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di

laboratorio e a fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se i processi, l'elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l'accuratezza dei risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A». Queste merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.

21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il consumatore che tali prodotti fornirà loro un'eccellente qualità e valore.

22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici, nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.

6

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

23 L'affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e richiederebbe numerosi passi mentali per i consumatori per giungere a una tale conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe essere stabilito tra l'elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì violata, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di conseguenza, l'argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.

24 Qualunque sia stato dichiarato dall'esaminatore, non è logico per il consumatore di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole, ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A» di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico che non esiste.

25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del marchio in questione, che è una combinazione corretta di un'unica lettera e di una parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01, Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).

26 Per quanto riguarda l'aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.

La giurisprudenza stabilisce che, se l'elemento verbale di un segno è descrittivo complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45). La rappresentazione grafica, costituito da immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».

27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino

come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla
combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi
denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato
in
7
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo
caso,
la sua combinazione con il termine «PLUS» e l'elemento figurativo del segno è
lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere
il
messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è
non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai
sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è
respinta a
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 193,
paragrafo 2, e
(6) EUTMR. L'impugnazione è respinta.

JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

The logo for Jucee, featuring the word "Jucee" in a stylized, colorful font with a blue 'J' and orange 'u', and 'ucee' in blue.The logo for Juice, featuring the word "Juice" in a stylized, colorful font with a red 'J' and orange 'u', and 'iuce' in red.

JUCEE **contro** JU C

Il marchio anteriore JUCEE è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa «Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva del prodotto bevanda analcolica.

Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo la combinazione di arancione e giallo e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa "Ju-C"

che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera "C" potrebbe evocare la "vitamina C"

In ogni caso, un'associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell'esaminatore non vi è alcun rischio di confusione.

DECISIONE

della quarta commissione di ricorso
del 26 giugno 2018

Nella causa 2121/2017-4 R

Princes Limited

Regio Fegato Building,

Testa del molo

Liverpool, Merseyside L3 1NX

Regno Unito Ricorrente/opponente

rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York MI 4HD Street,

Manchester, Regno Unito

V

East Caribbean Flour Mills Ltd.

Campden Park Industrial Estate

P.O. Box 612

Kingstown

Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta

rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

Impugnazione relative ai procedimenti d'opposizione n. B 2 768 946 (domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 241 532)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1

Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il

richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo come marchio dell'Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente

elenco di prodotti:

Classe 32 – Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche; sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.

Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di colore giallo e bianco.

2

Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato

opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)

per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).

3

I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE

TMR e l'opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il marchio figurativo

depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti prodotti:

Classe 32 – Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque

minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre

e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o

di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da

utilizzare come bevande.

4

Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione

di opposizione ha respinto l'opposizione nel suo complesso e ha condannato l'opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

2

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.

– I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro

grado di attenzione varia da bassa a media.

– Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato

livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella

classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale anche per la combinazione di arancione

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in

quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.

– Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i

segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è ragionevole ritenere che ciò possa costituire un'indicazione di origine e non solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.

5

Il 28 settembre 2017, l'opponente ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria

contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:

– La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,

piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.

– È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C» hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come

l'elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a quanto avviene con l'elemento «JU-C» nel segno contestato.

– Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di colori e non in particolare nell'ambito arancione e giallo. La combinazione di

questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.

– La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in considerazione lo ricordo imperfetto e l'interdipendenza principio da dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli

non percepire la lettera «J». L'elemento denominativo del segno controverso dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.

– Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi

di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili.

Sul

piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul

confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza

fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista concettuale, i segni sono identici.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

– A causa dell'elevato grado di somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti, sussiste un rischio di confusione.

6

La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.

Motivi

7

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del

titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a

causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o

somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può

dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il

marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di

associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il

pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla

stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

Pubblico di riferimento/territorio

8

L'opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per

la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l'Unione europea nel suo complesso. Tuttavia, l'EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che l'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste soltanto per una parte dell'Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX, EU:T:2018:5, § 74).

9

Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).

Sul confronto dei prodotti

10

Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 57).

11

La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

5

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018] gassate aromatizzate» rientrano anch'essi nell'anteriore «bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi».

12

Tutti i prodotti sono pertanto identici .

Sul confronto dei segni

13

Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

14

I segni da confrontare sono i seguenti:

Segno controverso Marchio anteriore

15

Due sono segni figurativi.

16

Il marchio anteriore consiste l'elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto

stilizzato inferiore – maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.

Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l'alto a

sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in

lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in

arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare

la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso

colore giallo arancione e colori.

17

Il segno controverso comprende l'elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,

con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»

sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il

termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a

sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un

trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L'elemento denominativo

è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di

dare l'impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

6

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

18

Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le

combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma

ricurva bolle sui quali sono raffigurati.

19

Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori, queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare, sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente, delle catture in maniera significativa l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza 10/09/2015, T-30/14, Bio – INGRÉDIENTS Végétaux Propre – fabbricazione, EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi (v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).

20
Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore dovrebbe concentrarsi principalmente sull'elemento denominative come punto di riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).

21
Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-2, R 143/2011-2 & JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R

2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che non parla ad esso. Anche se quest'ultimo può forse non cogliere il significato esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse (29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38; 14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate nell'impressione complessiva del segno.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

7

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

22

Il segno controverso, l'elemento denominativo è probabilmente percepito come «JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo» e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un'associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere, il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.

23

Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverse impressioni, per i seguenti motivi:
– Combinazioni di colori diversi: l'elemento denominativo del marchio anteriore è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e giallo; l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso

con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.

– Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso

dell'elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni, mentre l'elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la lettera «C, che sono di piccole dimensioni.

– Posizione del termine distinti elementi: l'elemento verbale del marchio anteriore sia raffigurato in una curva che l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in diagonale.

– Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.

24

Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere

determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli

elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell'impressione visiva.

25

Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all'inizio di un

marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79, § 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza dell'inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la valutazione del marchio contestato dev'essere effettuato tenendo conto 26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

8

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

dell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo. Inoltre, anche l'inizio dei

segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione

della lettera «J».

26

Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre

prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un'immagine complessiva

piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che

sono disposte in modo diverso e rendere l'impressione visiva dei segni piuttosto

distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l'elemento «Jucee allusive» sia per le

merci in questione, che rafforza la precedente conclusione.

27

Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell'inglese e percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può avere troppo peso nel confronto fonetico.

28

Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte (molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di «succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.

Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto

debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,

EU:T:2015:979, § 93, 108).

Carattere distintivo del marchio anteriore

29

L'opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere distintivo di per sé.

30

Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all'opponente di opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile con il suo marchio anteriore.

Valutazione globale

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

9

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

31

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi

fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,

l'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo 'considerando'

della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione

di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

32

Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra

i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei

marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di

somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di

somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,

EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere

distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi

che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla

notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi

il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 18).

33

Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore

deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua

mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune

colori giallo e rosso, fundamentalmente comune sull'identità del resto la sequenza

«JUC» e l'identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un (molto) limitata da parte del pubblico.

34

In effetti, l'identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i

consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese

«succosa

piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, § 32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una

parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno

controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l'elemento comune è debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico

limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di confusione.

35

Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con

«succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli

differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

10

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza

tra i marchi in conflitto deve tener conto dell'impressione complessiva prodotta da

tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,

CHUFAPIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se

solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.

36

Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.

37

Ne consegue che l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta. Sulle spese

38 A norma dell'articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l'opponente (ricorrente),

in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei

procedimenti di opposizione e di ricorso.

39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di

rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di

opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l'opponente

(ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati

fissati a 300 EUR. L'importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di 850 EUR.

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)

11

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

Ordinanza

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

dichiara e statuisce:

1. L'impugnazione è respinta.

2. L'opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.

Firmato

D. Schennen

Firmato

R. Ocquet

Firmato

C. Bartos

Cancelliere:

Firmato

H. Dijkema

26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU

AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

AGNONA



AGNONA **contro** ANGONA ITALY

Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e oreficeria.

Il marchio anteriore, 'AGNONA', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione di Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l'Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

Circa il marchio impugnato, l'elemento 'ANGONA' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ITALY' del segno impugnato sarà inteso come 'ITALIA' ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all'origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

Agnona S.r.l., Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente),
rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121; Milano,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente),
rappresentata **Claudio Malaspina**, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma;
Italia (rappresentante professionale).

Il 18/06/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 578 677 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 578 677 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'articolo 8, paragrafo 4, 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 italiano n. 302015000087344.

1. I prodotti

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

Classe 3: Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la

cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.

Classe 14: Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d'oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d'orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d'arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l'orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.

Classe 18: Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere

[nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapigioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.

Classe 25: Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglino non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghettoni; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte; calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; solette; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucchiolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiama; camicie da notte.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per pennelli cosmetici; dischetti d'ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all'aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; oli per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomice per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l'igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; oli essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale.

Classe 14: Oreficeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d'identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d'argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d'oro; monete da collezione; monete non

in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d'arte in argento; oggetti d'arte in argento smaltato; oggetti d'arte in metallo prezioso; oggetti d'arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d'identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.

classe 18: articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patentini di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli

giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l'atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all'ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d'intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all'ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d'animali; pelle venduta all'ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

Classe 25: *Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef; cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; soles in gomma; tam o'shanter (berretti scozzesi tondi di lana con pompon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).*

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 3

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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 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

AGNONA

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 anteriore, 'AGNONA', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione di Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l'Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

L'elemento 'ANGONA' del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ITALY' del segno impugnato sarà inteso come 'ITALIA' ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all'origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

L'elemento 'ITALY' nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti 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).

Il primo elemento verbale del segno impugnato, 'ANGONA' è molto simile al marchio anteriore 'AGNONA'. 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 in termini di 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, 'AGNONA', e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, 'AGNONA', e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l'aspetto concettuale è irrilevante.

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 contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l'aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di 'A-*-*-O-N-A' del marchio anteriore 'AGNONA' e dell'elemento verbale 'ANGONA' del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l'elemento verbale dominante oltre ad essere l'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell'elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

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 da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, 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.

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 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, 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, 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 all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS – Quarta commissione di ricorso 08-06-2018



COMBIT **contro** ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS

Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico in genere ricorda il loro elemento denominativo, il che significa che agli elementi denominativi è attribuita maggiore importanza rispetto agli elementi figurativi.

Il termine «ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduce in un significato concettuale. Dato che l'elemento figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «ROMBIT pertanto sarà percepita come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione.

Il design grafico e gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda del marchio ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS non sono sufficienti a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile per cui il rischio di confusione tra i due segni esiste.

DECISIONE

della quarta commissione di ricorso
dell'8 giugno 2018

Nel procedimento R 2419/2017-4

Rombit N.V.
Frankrijklei 115
B-2000 Antwerpen
Belgio Richiedente/ricorrente
rappresentata da Patrick Theunis Langbosweg Kontich, 19, B-2550, Belgio

V

combit Software GmbH
Untere Laube 30
D-78462 Konstanz
Germania Opponente/convenuta
rappresentata da Weiss, Arat & Partner mbB, Zeppelinstr.4, D-78234 Engen,

Germania

Impugnazione relative ai procedimenti d'opposizione n. B 2 425 596 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 896 106)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D.Schennen (presidente), E.Fink (relatore) e L.Ma

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con ricorso depositato il 22.05.2014 e pubblicata il 25.07.2014, Rombit N.V. («il

richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo come marchio dell'Unione europea, dopo un limite nel corso del procedimento opposito, il seguente elenco di beni e servizi:

Classe 9 – per il cloud computing e IOT- (Internet degli oggetti) di software informatici

sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.

Classe 35 – Business mediazione nell'acquisto da altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e

vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su

richiesta dei professionisti e corporations e delle relative applicazioni; fornire consulenza, di

informazioni riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche,

compreso Internet; vendita al dettaglio tramite webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti»)

di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative

applicazioni.

Classe 42 – Progettazione e sviluppo del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software

informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.

2 In data 27.10.2014, combit Software GmbH (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato opposizione contro la domanda di marchio basato sulla base di un rischio di confusione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR e sul marchio dell'Unione europea anteriore n. 6 318 935

combit

depositata in data 28.09.2007, protocollata il 13.12.2014 e rinnovato fino al 28.09.2027 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9 – Prodotti per la fotografia, cinematografici, ottici, di misura, di segnalazione, di

controllo (supervisione) e gli «apparecchi e strumenti d'insegnamento; apparecchi e strumenti per

la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo

dell'elettricità;apparecchi per la registrazione, trans missione o la riproduzione di suoni o immagini;supporti magnetici, macchine calcolatrici, attrezzature di trattamento dei dati e computer;componenti di computer;tipografie;supporti ottici e magnetici;i programmi per elaboratore;software di ogni genere, compresi nella classe 9.

Classe 16 – Prodotti dell'argomento;materiale di istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); utente manuali di istruzione, cataloghi, manuali e istruzioni operative, in particolare per i software e programmi per computer, le fotografie.

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

2

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Classe 35 – Pubblicità, gestione d'impresa, amministrazione commerciale, lavori di ufficio;l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale, la pubblicità e la presentazione, in particolare nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione.

Categoria 38 – Telecomunicazioni.

Classe 41 – Arranging e lo svolgimento di corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro, in particolare in materia di elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione.

Classe 42 – scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad esse correlate, in particolare nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione;analisi e ricerche industriali, in particolare nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell'informazione;de firmare e sviluppo di hardware e software;progettazione di sistemi informatici;software per computer (aggiornamento of-); consulenza in materia di hardware e software;installazione di programmi informatici;locazione di software informatici;manutenzione del software;la creazione di banche dati e programmi informatici;programmazione informatica;noleggio di computer;attività di noleggio e maintenance memoria di spazio per i siti internet, per altri (hosting);noleggio di webserver;principali tenance e progettazione di siti Internet per conto terzi.

3 L'opposizione era diretta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda contestata e fondata su tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore.

4 Il richiedente ha chiesto la prova dell'uso del marchio anteriore.

5 Con decisione del 20.09.2017, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione, a cura di respingere il ricorso nella sua interezza e ha condannato

la ricorrente alle spese.

6 Sulla base Czech- Slovak-speaking e pubblica, la divisione d'opposizione motivata come segue:

□ Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 sono identici, sottoposti a

prova con i servizi della classe 35 simili a un basso li

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

Conclusioni e argomenti delle parti

7 In data 14.11.2017, la ricorrente ha proposto ricorso, seguita da una dichiarazione

dei motivi su 18.01.2018. Chiede che la commissione accogliere l'impugnazione, consentire la domanda contestata a procedere alla registrazione e condannare l'opponente a sopportare le spese del procedimento.

8 I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:

□ Il marchio anteriore di debole carattere distintivo. Il dominio di primo livello

«.com», derivante dalla parola «commerciale» e «bit» come unità di base della formazione in informatica e le comunicazioni digitali, dovrebbero essere entrambi nell'ambito era pari in tutta l'Unione europea. Il marchio anteriore semplicemente descritto una società IT commerciali. Anche in lingua ceca e slovacca, i termini «com» e «bit» sono stati compresi. Una schermata dall' «Interactive Terminology for Europe» banca dati per il termine «bit» e i tabulati di siti Internet ceca con il top-level-domain «.com»

sono allegati.

□ I segni erano dissimili. Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto solo di una parola che il segno controverso era un marchio complesso composto da tre elementi dominanti. Il segno controverso è stato visivamente, foneticamente dissimili ceptually e con il marchio anteriore a causa dell'ulteriore espressione «CONNECT ING DIGITAL MINDS preminente» e l'elemento figurativo. Anche il « ROMBIT ele ments» e «combit» erano sufficientemente diversi a causa delle loro diverse ences all'inizio. I segnali trasmessi chiara significati diversi, vale a dire «ROMBIT»

come una combinazione dei primi quattro lettere del cognome «Rombouts» e «IT» per tecnologie dell'informazione e «combit» in quanto combina tion di «commerciali» e «bit».

□ In seguito alla limitazione di beni e servizi «su richiesta per i professionisti e

le imprese», il pubblico di riferimento consisteva solo di professionisti informatici altamente specializzati che presentano un alto grado di tentiveness in particolare. Anche la precedente beni e servizi sono state rivolte

a clienti commerciali in base al sito Internet dell'opponente.

□ Nonostante la richiesta della ricorrente di prova dell'uso l'opponente non ha

fornito alcun elemento di prova. I beni e i servizi sono stati dissimili. L'opponente provide software pronti venduti tramite rivenditori webshops e considerando che la ricorrente sviluppa specializzati e su misura offerte sue applicazioni software e soluzioni software tramite contatti personali.

□ L'elenco delle merci anteriore era poco chiaro dal «software di ogni genere, compresi nella classe 9» è stata unspecific. La contestata «servizi che forniscono informazioni relative al cloud e IOT» non fossero simili ai servizi di «gestire ment » del marchio anteriore come «attività di gestione» di cui all'attività di gestione di un'impresa e non alla prestazione di servizi di consulenza.

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

9 L'opponente chiede che la commissione di respingere l'impugnazione. Essa concorda con la prova con decisione che esiste un rischio di confusione. La prova

dell'utilizzazione richiesta è irricevibile, poiché il marchio anteriore è stato

registrato da meno di cinque anni. I beni e i servizi sono stati confrontati con

quanto registrato. I beni e i servizi rientranti nella classe 9 e 42 erano identici, i

servizi rientranti nella classe 35 molto simili. Nulla nel software poco chiara

l'espressione «di tutti i tipi» del marchio anteriore. I beni e i servizi sono state

destinate al pubblico in generale e il pubblico di professionisti con un livello

medio di attenzione. Gli elementi «Rombit» e «combit» dei marchi erano pertanto

priva di senso e distintivo. Esse erano molto simili sul piano fonetico e, alleato

visu. Lo slogan «CONNECTING DIGITAL MINDS» del segno contestato è stato appena visibili e l'elemento figurativo del segno controverso non colpisce in particolare.

Motivi

10 Il ricorso non è fondato. Un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste per tutti i beni e servizi controversi.

11 A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio er earli, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio

con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi

contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione da parte del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

12 Poiché il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il territorio pertinente per l'analisi del rischio di confusione è quello dell'Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri. La divisione di opposizione ha fondato la propria decisione sul solo Slovak-speaking Czech- e pubblica, ma il Comitato ritiene che non vi sia alcun risultato diverso per gli altri Stati membri e basare la valutazione sul pubblico di riferimento attraverso l'Unione europea.

13 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 sono limitati a «cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta di professionisti e società», che sono soluzioni di software su misura per business. Pertanto, il pubblico destinatario è costituito da solo il pubblico di professionisti nel settore delle tecnologie dell'informazione.

Confronto dei prodotti e dei servizi

14 La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è irricevibile. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018] di pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea anteriore, l'EUTM è stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o deve dimostrare che vi sono

ragioni giustificabili per il suo mancato uso, a condizione che il marchio anteriore a tale data registrato da almeno cinque anni. Il marchio anteriore è stato registrato

in data 13.12.2014. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'impugnata si applica il 25.07.2014 il periodo di cinque anni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo

2, EUTMR non era ancora scaduto.

16 Poiché la prova dell'uso è irricevibile, il confronto tra i prodotti e servizi si basa sui beni e servizi richiesti e registrati.

17 Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, di tutti i fattori pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione, compresa la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23). Ciò deve essere esaminato per stabilire se il pubblico di riferimento possa concludere che i prodotti o i servizi in questione abbiano un'origine commerciale comune

(4.11.2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) e se i consumatori ritengono normale che tali prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o distributori di tali prodotti sono identici (11.07.2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

18 I beni controversi rientranti nella classe 9 «cloud e IOT («Internet degli oggetti»)

di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese»

sono encom approvata dalla più ampia specificazione «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore. Le merci sono identici.

19 Nella categoria 35, «servizi di commercio al dettaglio via impugnatore webshops

del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su

richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» sono simili

a un grado medio ai «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore. Alla vendita al dettaglio di cloud e IOT («Internet degli oggetti») software si riferisce a prodotti identici in re spect i quali il marchio

anteriore è registrato. Il rapporto tra il ser morse della domanda contestata e i

prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è pertanto complementare, nel senso

che i prodotti del marchio anteriore sono indis pensabile per la prestazione dei

servizi di commercio al dettaglio, che sono specificamente previste in relazione a

detti prodotti. Tali servizi sono forniti con l'obiettivo di sel azzurra talune merci

specifiche, non avrebbe alcun senso senza che tali merci. Dal punto di vista del

consumatore di riferimento, tali servizi svolgono inoltre un ruolo importante al

momento dell'acquisto del bene. Vi è quindi un rapporto di complementarità che sotto stantiate una somiglianza (24/09/2008, T- 116/06, 0 Store, EU:T:2008:399,

punti 53-56; 15/02/2011, T-213/09, Yorma, EU:T:2011:37, § 39-44). Diversamente da quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, un grado medio di somiglianza

deve essere come sumed per i beni e i servizi.

20 Risulta inoltre dal testo della controversa «servizi di commercio al dettaglio via

webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici 08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

6

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» che i prodotti e i servizi in conflitto si sovrappongano in termini di canali di distribuzione, vale a dire che entrambi possono essere offerti in webshops. L'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi in conflitto dovrebbero essere considerati dissimili solo perché il suo soft distribuisce soluzioni o tramite contatti personali non è suffragata dal disciplinare della domanda contestata.

21 Contrariamente alle constatazioni della decisione impugnata, esiste anche un grado medio di somiglianza tra i servizi «attività di mediazione nell'acquisto da altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» rientranti nella classe 35 e i servizi del marchio anteriore «gestione aziendale», appartenenti alla stessa classe.

22 «mediazione» è una forma di risoluzione delle controversie commerciali tra le parti in conflitto. I servizi sono prestati da personale specializzato con lo scopo di aiutare busi nesses risolvere i loro problemi connessi alle imprese sia in materia di acquisto, o nel contesto della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio. Si rivolgono le attività professionali pubbliche, hanno la stessa finalità e possono essere resi dallo stesso com panies specializzati come le precedenti attività «servizi di gestione». «gestione ser morse» sono fusi per consentire ai clienti di effettuare le loro attività o alle imprese di fornire il sostegno necessario per acquisire, sviluppare e ampliare le quote di mercato. Esso comprende tutti gli aspetti di sorvegliare e controllare le operazioni commerciali. Gestione è l'atto di assegnazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi auspicati e obiettivi in modo efficiente ed efficace; essa comprende la pianificazione, l'organizzazione, il personale, la guida e il controllo o di dirigere un'organizzazione, o lo sforzo di pesca ai fini della realizzazione di un obiettivo. Servizi confliggenti sono strettamente connessi e possono essere diretti allo stesso pubblico.

23 Per quanto riguarda il contestato servizi rientranti nella classe 35 «servizi di

consulenza, di fornitura information riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche, compreso Internet», la formulazione richiede l'interpretazione. Il Comitato interpreta tali servizi come «servizi di consulenza, di informazioni che relating al cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca per i professionisti e le imprese», che avrebbero dovuto essere classificati come servizi di consulenza di software compresi nella classe 42 (v. Alphabetical Elenco n. 420204). IR rispettivi della correttezza della classificazione, questi servizi sono identici a quelli del marchio anteriore «servizi di consulenza in materia di hardware e software», rientranti nella classe 42. Il confronto dei prodotti e dei servizi deve essere ried auto sulla base della formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi conformemente alla domanda e registrati e non per quanto riguarda la loro classificazione, in quanto classifica tion serve esclusivamente a fini amministrativi, regola 2 (4) del regolamento sul marchio comunitario, in vigore quando l'opposizione è stata presentata.

24 Nella classe 42, vi è identità tra i servizi di «progettazione e sviluppo del cloud ment e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

7

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

per i professionisti e le imprese» e i servizi di «progettazione e sviluppo di hardware e software ment» per i quali il marchio anteriore è registrato. I servizi controversi sono oneri di specificazione più ampio del marchio anteriore, che si riferisce al materiale informatico (hardware e software) in generale.

Sul confronto dei segni

25 La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in questione deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11.11.1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 23; 6.10.2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §

28).

26 I segni da confrontare sono i seguenti:

27 Il

marchio contestato è un marchio figurativo, consistente nella parola «ROMBIT standard caratteri neri» in grassetto, con la dicitura «CONNECTING DIGITAL MINDS» in dimensioni più ridotte e fainter script, posto al di sotto e sopra un

elemento figurativo, consistente in una black rhombus con due punti su ciascun

lato rispettivamente.

28 Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico

in genere ricorda e si riferisce a marchi da loro elemento denominativo, il che

significa che gli elementi denominativi sono attribuito maggiore importanza a elementi figurativi (18.09.2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37, 38;14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37). Il termine «ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduca in un significato concettuale. Dato che l'elemento

figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «R

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

30 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono simili nella misura in cui coincidono

nella lettera sequenza «-OMBIT», vale a dire in cinque dei sei lettere dell'elemento dominante e più distinte «ROMBIT» del segno contestato e del marchio anteriore «combit». I segni differiscono solo per quanto riguarda la fase

iniziale, vale a dire le lettere «R» da un lato e «C», dall'altro. Poiché il marchio

anteriore è un marchio denominativo, la sua tutela copre tutti i caratteri normali,

a prescindere dal fatto che in una riduzione o in lettere maiuscole. Given che le

ulteriori differenze in parola e gli elementi grafici del segno controverso sono di

secondaria importanza nell'impressione complessiva, la somiglianza visiva è medio.

31 Sul piano fonetico, la somiglianza dei segni è più elevata in quanto gli elementi

figurativi della domanda non pregiudica il confronto fonetico. L'elemento più distintivo e dominante [rom | bit] della domanda e il marchio anteriore [com | bit]

sia composto da due sillabe con la stessa sillaba struttura. La seconda sillaba è

identica. La prima sillaba coincide nelle lettere [-om] e differisce solo nel primo

consonante NANTS [r] e [c]. I termini «CONNECTING DIGITAL MINDS» non sarà

pronunciato in quanto sono difficilmente distinguibili. Nel complesso, la

somiglianza fonetica è elevato.

32 Il confronto concettuale è neutro. Né il termine «ROMBIT» né «combit» ha significato in alcuna delle lingue dell'Unione europea. In quanto spiegato sopra

(punto 28), la combinazione delle quattro lettere di un cognome con la sigla «IT»

non trasmette alcun significato che potrebbero dare luogo a un confronto concettuale. Per lo stesso motivo, l'argomento della ricorrente secondo cui «combit»

sarà inteso come la combinazione della top-level-domain IT-unit «.com» e il «Bit» deve fallire (14/07/2016, R 242/2016-1, comIT/combit, punto 43; 8/03/2006, R 583/2004-4, T-Comit/combit, § 32). Il pertinente pubblico di professionisti che è altamente improbabile che percepiscono la sillaba «com» all'inizio di una parola come riferito al top-level-domain «.com» e, in ogni caso,

il significato della combinazione di «com» e «bit» rimane del tutto chiaro. Valutazione globale del rischio di confusione

33 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio che il pubblico possa

credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,

eventualmente, da imprese economicamente collegate, costituisce una cappa likely di confusione.

34 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente. Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e

quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza

tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di

somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17; 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

EU:C:1999:323, § 19). Il disinquinante più il marchio anteriore, tanto maggiore è il

rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia

intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una

08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

9

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [08-06-2018]

tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza

Canon, cit., § 18).

35 Il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto

diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non

perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22.06.1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26; 30.06.2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).

36 L'obiettivo pubblico di professionisti di prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42,

composto da specialisti informatici visualizzerà un maggiore livello di attenzione.

37 Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale. La parola nel suo complesso non trasmette alcun significato, come spiegato in precedenza (punto 32) (anche 14/07/2016, R 242/2016-1, con HIT/COMBIT, § 45). Carattere distintivo accresciuto non fosse stato dichiarato o dimostrato dall'opponente.

38 Tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi, la media

elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, la normale distinctiveness del

marchio anteriore, le differenze derivanti dalle lettere iniziali più distintivo e

dominante dell'elemento «ROMBIT» e «COMBIT» e altri elementi denominativi e figurativi del marchio controverso in modo sicuro non sono sufficienti a prevenire

un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, anche consid

ering un maggiore livello di attenzione del pubblico di professionisti. In considerazione del fatto che l'elemento distintivo e dominante la maggior parte

della domanda contestata è molto simile al marchio anteriore, il design grafico e

gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda non sono sufficienti

a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile che incontrano quando detti beni e servizi identici o simili.

39 Il ricorso doveva essere respinto.

Sulle spese

40 Poiché la ricorrente (la ricorrente) è la parte soccombente ai sensi dell'Articolo

EUTMR 109 (1), deve sopportare le spese sostenute dal convenuto (le oppo

nent) nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Determinazione delle spese

41 A norma dell'articolo 109, paragrafo 7 EUTMR e articoli 94 (6) e 94 (7) (d),

punto i), del regolamento sul marchio comunitario, le quali erano applicabili quando l'opposizione, la commissione stabilisce l'importo delle spese di rappresentanza a carico del ricorrente al convenuto per il procedimento di opposizione a 300 EUR, al quale la tassa di opposizione di 350 EUR va aggiunto. Per il procedimento di impugnazione le spese di rappresentanza, per l'importo di 550 EUR sono stabilite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera

c), punto iii), e dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di

“CONTRAFFAZIONE SERVE UNO SFORZO DELL’EUROPA” – Italia Oggi del 11-06-2018



Contraffazione, serve uno sforzo dell'Europa.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

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



ITALIA
BLU#MEDICAL

BLU MEDICALI **contro** BLU MEDICAL

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 914 102

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

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

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

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

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

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al

RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 446 593 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 086 093 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

1. I servizi

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

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

I servizi contestati sono i seguenti:

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

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

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

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

farmaceutici; servizi medici per umani.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Servizi contestati in classe 41

I servizi contestati della classe 41, ovvero *servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d'istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi* sono relativi all'organizzazione di eventi e afferiscono agli ambiti dell'intrattenimento, educazione e sport. Tali servizi non hanno punti di contatto con i servizi coperti dal marchio dell'opponente, in quanto non condividono la medesima natura né il medesimo scopo. In effetti, quelli di cui al marchio anteriore sono servizi relativi all'ambito medico, nonché ai settori della cura dell'igiene e della bellezza il cui obiettivo è quello di migliorare il benessere fisico e l'apparenza estetica di chi ne usufruisca. I servizi in analisi non sono forniti dalle medesime imprese, né si dirigono allo stesso pubblico. Infine essi non sono

complementari né in competizione tra loro. Di conseguenza, i summenzionati servizi sono dissimili.

Servizi contestati in classe 44

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

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

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

Il marchio contiene altresì il termine "MEDICALI" in caratteri blu minuscoli, il quale ha un carattere distintivo debole poiché allude alla natura medica dei servizi rilevanti (in particolare quelli precipuamente medici e sanitari), vista la somiglianza con il termine italiano "medico". Per ciò che riguarda i servizi per la cura della bellezza che possono avere una natura medica, il termine, pur non essendo direttamente descrittivo, ha un carattere distintivo debole.

Il marchio impugnato contiene gli elementi verbali "BLU" e "MEDICAL" resi in caratteri maiuscoli neri e che hanno lo stesso carattere distintivo osservato negli elementi verbali "BLU" e "MEDICALI" del marchio anteriore. I summenzionati elementi verbali sono separati da una componente grafica che consiste in una croce cui sono aggiunti elementi angolari ai quattro lati. Tale elemento ha un carattere distintivo debole per i servizi rilevanti in quanto ne suggerisce la natura medica. In ogni caso, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Di conseguenza la componente grafica del segno riveste un ruolo secondario nella presente comparazione.

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

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

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

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

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

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore

si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva (per alcuni dei servizi rilevanti), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

L'identità tra i servizi acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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

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

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi

considerati identici a quelli del marchio anteriore.

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

Divisione d'Opposizione

Andrea VALISA

Orsola LAMBERTI

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a

condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP



MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

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

Alicante, 02/05/2017

BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47922 Rimini
ITALIA

Fascicolo n°: **016011207**
Vostro riferimento: **01.E3215.22.EM.159**
Marchio: **ITALIAN EXHIBITION GROUP**
Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Nome del richiedente: **Via Emilia 155**
I-47921 RIMINI
ITALIA

In data 02/12/2016 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 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'impedimento della domanda di registrazione ravvisato è stato emesso in realtà unicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del RMUE. La mancanza di carattere distintivo sarebbe una semplice conseguenza del carattere distintivo del segno in questione.
2. La valutazione della distintività del marchio si deve effettuare sulla base del segno nella sua totalità. Il segno in questione è un marchio figurativo con elementi verbali. Queste caratteristiche figurative degli elementi che formano il marchio forniscono al marchio quel minimo di fantasia sufficiente per dotarlo, nella sua interezza, di un certo carattere distintivo.
3. Il richiedente afferma chiaramente che l'Ufficio ha condotto l'esame del carattere distintivo "senza tenere conto di taluni elementi stilizzati". Il richiedente fa notare che nella domanda di registrazione gli elementi figurativi descritti vanno considerati come una caratteristica del segno e che questi elementi devono essere presi in considerazione nell'esame del marchio in questione.
4. Nella decisione di rifiuto non vi sono motivazioni a sostegno dell'affermazione che il pubblico di riferimento sarebbe incapace di prendere in considerazione la particolare resa grafica del marchio. Una approfondita analisi del segno permette di apprezzare che l'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP" è il significato dell'acronimo "IEG", come evidenziato dall'incolonnamento delle tre lettere e dall'uso di un colore distinto dal resto.
5. Il marchio nella sua totalità ha sufficiente carattere distintivo, il

che rende improbabile l'ipotesi che il consumatore possa percepirlo come una denominazione unicamente descrittiva.

6. Il richiedente cita due marchi simili registrati dall'EUIPO, MUE n. 013 629 514 "CANNES COLLECTION EXHIBITION" in classe 35 e 41, e MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" in classe 35 e 41, chiedendo l'applicazione del principio di parità di trattamento.

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.

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).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei servizi richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale è la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a servizi quali “Organizzazione di fiere per scopi

commerciali o pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Servizi di pubbliche relazioni; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Organizzazione di conferenze di intrattenimento; Fornitura di locali per convegni; Fornitura di luoghi per esposizioni; Fornitura di sale conferenze; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni, la dicitura in esame indica che essi sono resi da un insieme di aziende italiane sotto il controllo di un unico proprietario italiano che realizza esposizioni pubbliche di vario interesse. Mentre per quanto concerne i servizi "Fornitura di spazi pubblicitari, orario e mezzi di comunicazione; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Consulenza a imprese commerciali in materia di gestione aziendale; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Servizi per conferenze" la dicitura indica che essi sono destinati a o resi da un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale e la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

L'Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP" sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

Va inoltre ricordato 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).

Quanto all'argomento del richiedente riguardo al "sufficiente carattere distintivo" del segno, va ricordato che

La "mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente" (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Come già sopra indicato, la dicitura in esame descrive pertanto l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. È pertanto in questo contesto, ossia nell'esame del carattere descrittivo del segno che, l'Ufficio utilizza la frase "*senza tenere conto di taluni elementi stilizzati*" e non come erroneamente indicato dal richiedente durante l'esame del carattere distintivo del segno. (vedasi punto 3 e la lettera allegata).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che

Il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Contrariamente a quanto affermato, l'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli

elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'accorgimento grafico di incolonnare le tre lettere "IEG" (acronimo dell'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP") ed evidenziarle mediante l'uso di colore distinto dal resto non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l'attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.

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.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all'insieme.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile anche al MUE n. 13 629 514 (l'Ufficio fa notare che il numero di fascicolo corretto della registrazione indicata dal richiedente è il 14 912 001) "CANNES COLLECTION EXHIBITION. In particolare, l'Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per quanto concerne invece il MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" va rilevato che si tratta di un marchio denominativo, non comparabile con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché il segno indicato dal richiedente si riferisce a servizi parzialmente differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nei casi 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).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 6 sono da rigettare.

Per le ragioni di cui 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. 16 011 207 è respinta per tutti i servizi 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.

Antonino TIZZANO

MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFE'
– Divisione di Annullamento 24-05-2018



MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFÈ'

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l'elemento denominativo "MBATTISTA" nel quale la lettera "M" è di color rosso con bordo bianco e la parola "BATTISTA" è di color bianco. Sopra le lettere "M" e "B" compare l'immagine di un sombrero giallo.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l'impatto visivo della parola "BATTISTA" è più immediato in virtù dell'uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l'impressione complessiva del segno

Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola "BATTISTA" costituisce l'elemento maggiormente distintivo del segno.

I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera "M" e il nome "NINO" costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata.

La Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

ANNULLAMENTO N. 14 062 C (NULLITÀ)

Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l., Str. Prov. 60 San Giorgio km. 3 200, 70019 Triggiano (Bari), Italia (richiedente), rappresentata da **Griga Advertising**, Via dello Sport, 31, 06134 Ponte Felcino (Perugia), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Battista Nino Caffè S.r.l., S.P. 60 San Giorgio, Km. 3 100, 70019 Triggiano (Bari), Italia (titolare del MUE), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/05/2018, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione Europea n. 10 869 477 è dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 33: *Liquori (eccetto liquori a base di caffè).*

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione) (eccetto servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici); servizi di catering (eccetto catering in caffetterie fast-food, servizi di catering per caffetterie di aziende, servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè).*

4. La titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

Rilievi preliminari

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, a decorrere dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ('REMUE'). Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONI

In data 23/11/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 10 869 477 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 09/05/2012 e registrato il 20/09/2012, per il segno figurativo qui di seguito:

La domanda è diretta contro una parte dei prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

- Registrazione di marchio dell'UE n. 6 499 041, depositata il 10/12/2007 e concessa il 13/11/2008, per il seguente segno figurativo:

- Registrazione di marchio internazionale n. 1 093 220 del 13/04/2011 che designa *inter alia* l'Ungheria, per il seguente segno figurativo:

La richiedente ha invocato l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nella memoria introduttiva allegata al modulo di domanda di nullità, la richiedente invoca un rischio di confusione tra i segni anteriori e il marchio della titolare alla luce dei seguenti fattori:

- Vi è identità e somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto, i quali condividono la medesima origine commerciale, sono diretti ai medesimi consumatori e, con particolare riferimento ai prodotti delle classi 30 e 33, possono essere distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali (i.e. bar, ristoranti, supermercati). In particolare, è usuale che i produttori di bevande analcoliche di caffè commercializzino

alcolici e liquori a base di caffè e che i consumatori vedano tali prodotti come sostituti.

- Quanto al raffronto tra i segni, i marchi sono complessivamente simili nella misura in cui essi presentano il medesimo elemento "BATTISTA", che verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome poco diffuso e, in quanto tale, come l'elemento maggiormente distintivo dei segni (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73). Tenuto conto che i marchi coincidono anche nell'elemento figurativo che riproduce un sombrero messicano e nello sfondo rosso entro il quale sono riprodotti tutti i loro elementi, le differenze generate dalla presenza della lettera "M" nei marchi anteriori e del nome "NINO" nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza complessiva tra i segni.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegati 1 e 2: Copia dei certificati di registrazioni dei marchi anteriori invocati dalla richiedente nel presente procedimento.

Allegato 3: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

Allegato 4: Estratti dal sito web www.ninobattista.com della titolare contenente una lista di prodotti della medesima (i.e. cialde, caffè biologico e liquori) e dei canali di distribuzione utilizzati (i.e. bar, ristoranti, caffè, hotel, alimentari e supermercati).

Allegato 5: Estratti dal sito web www.battista.it della richiedente contenente immagine di prodotti tra i quali caffè in grano, caffè macinato, cialde, capsule e liquori.

Allegato 6: Estratti dal sito web www.cafferiver.it.

Allegato 7: Estratto dalla pagina di Wikipedia dedicata alle "consonanti nasali".

Allegato 8: Estratti dal sito web www.cognomix.it nei quali viene mostrata la diffusione del cognome Battista e dei nomi Antonio, Antonino, Nino e Giovanni.

La titolare risponde rifiutando l'asserito rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i seguenti motivi:

- I marchi differiscono nelle rispettive stilizzazioni grafiche e, in particolare, nelle loro porzioni iniziali, vale a dire nelle parti sulle quali si concentra l'attenzione del consumatore. I segni, pertanto, differiscono a livello visivo e fonetico. In merito al conflitto tra marchi aventi lo stesso cognome, la giurisprudenza italiana ha affermato che nel settore vitivinicolo è assai diffuso che imprese distinte utilizzino il medesimo patronimico, sicché l'aggiunta di un prenome e di altri elementi può essere sufficiente ad escludere il rischio di confusione. Tale principio può essere applicato al caso di specie, nel quale l'aggiunta dei prenome "NINO" e dell'elemento descrittivo "CAFFÈ" al patronimico "BATTISTA", unico elemento in comune tra i marchi, è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni sul mercato.
- In merito ai prodotti in conflitto, la richiedente ha diretto la domanda di nullità contro prodotti e servizi nelle classi 33 e 43 per i quali il MUE contestato non è stato registrato. Difatti il marchio della titolare rivendica liquori nella classe 33, i quali non presentano punti in comune con i prodotti anteriori della classe 30. Il fatto che i liquori, ad esempio, possano includere i liquori al caffè non determina una somiglianza tra i prodotti in conflitto. Le stesse considerazioni valgono per i servizi della classe 43 che sono servizi di bar e ristorazione in generale che non presentano alcuna affinità con i prodotti della richiedente.
- Nel caso di specie, inoltre, posto che le parti in conflitto sono società i cui rappresentanti sono due fratelli operanti nello stesso settore da diversi anni, è possibile affermare che la richiedente abbia tollerato l'uso del MUE contestato e che i consumatori si siano abituati alla contemporanea presenza dei segni in conflitto nel mercato del caffè.

Nelle sue osservazioni di replica, la richiedente reitera sostanzialmente i precedenti argomenti relativi alla confondibilità dei marchi in conflitto. A detta della richiedente, malgrado i segni presentino alcune lievi differenze, è evidente che essi coincidono nel patronimico "BATTISTA" sul quale si concentrerà l'attenzione del consumatore. Rispetto ai prodotti contestati

della classe 33, la richiedente rileva come la documentazione fornita dimostri che i liquori a base di caffè sono prodotti da entrambe le parti e che essi sono affini ai prodotti anteriori della classe 30 in quanto coincidenti nell'origine commerciale, nei canali di distribuzione nonché nel pubblico di riferimento. La richiedente ribadisce gli argomenti sulla somiglianza tra i prodotti anteriori e i servizi contestati in classe 43 e osserva che la giurisprudenza italiana citata dalla titolare riguarda una pronuncia della Suprema Corte che ha escluso la contraffazione di un marchio utilizzato nel settore vinicolo in una determinata area geografica. Tale fattispecie non presenta analogie con il caso di specie.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 9: Estratto dal proprio sito web relativo al liquore a base di caffè "Liquorito".

Allegato 10: Estratto dal sito web della titolare relativo al liquore a base di caffè "Nino Battista Caffè".

Allegato 11: Documentazione prodotta dalla titolare quale prova d'uso dei marchi azionati nei procedimenti di annullamento n. 12 035 C e n. 12 037 C, raffigurante esempi di insegne a marchio "Nino Battista Caffè".

Nella sua controreplica, la titolare ribadisce che, nel caso di specie, il MUE contestato non rivendica i prodotti e i servizi contestati dalla richiedente nelle classi 33 e 43. Secondo la titolare, la circostanza che le parti vendano "liquori a base di caffè" è di per sé irrilevante poiché i prodotti da considerare ai fini dell'identificazione del pubblico di riferimento, nonché del raffronto tra i prodotti in conflitto, sono quelli che per cui i marchi sono stati concessi e non i prodotti effettivamente commercializzati sul mercato.

La titolare inoltre rileva che nel registro dell'Unione Europea sono presenti una serie di marchi registrati a nome della medesima titolare tra il 2001 e il 2003 e recanti la dicitura "BATTISTA" (i.e. MUE n. 1 849 421; MUE n. 2 487 254; MUE n. 2 487 874), contro i quali la richiedente non ha mai presentato opposizione. Nel mercato italiano, infatti, entrambe le parti usano il nome "BATTISTA" come marchio allo scopo di contraddistinguere la stessa tipologia di prodotti, vale a dire caffè. Alla luce di quanto precede, è evidente che: i) le parti hanno eguali diritti sul nome "Battista" come marchio e ii)

l'acquirente italiano è già da molti anni esposto all'uso concomitante di marchi a componente "BATTISTA".

RILIEVI PRELIMINARI

Sui prodotti e servizi contestati

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE, una domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi.

Il MUE contestato è registrato per i seguenti prodotti: *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30, *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

La richiedente ha indicato che la domanda di nullità è diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che l'azione di nullità è diretta contro prodotti e servizi che non rientrano nelle liste di prodotti e servizi coperti dal MUE contestato.

A tal riguardo si rileva che la richiedente è autorizzata a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso (si veda, per analogia, sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25). Pertanto occorre verificare se i prodotti e servizi contro cui è stata presentata domanda di nullità possono considerarsi sottocategorie dei prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso.

In merito ai prodotti contestati *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30 e i servizi contestati *bar* in classe 43 non sorgono dubbi in quanto si tratta delle medesime categorie protette dal MUE contestato. Quanto ai prodotti contestati in classe 33, si rileva che il prodotto *bevande alcolica a base di caffè* non costituisce una sottocategoria dei *liquori* per cui il marchio della titolare è registrato nella medesima classe e, di conseguenza, tali prodotti non possono esser presi in considerazione nella presente valutazione. D'altra parte, i rimanenti prodotti e servizi contro cui è diretta la domanda di nullità, vale a dire *liquori a base di caffè* in classe 33 e *servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè* in classe 43, possono considerarsi sottocategorie, rispettivamente, delle voci generali *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

Ne consegue che la domanda di nullità è da ritenersi diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell'UE anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del MUE contestato e sia consapevole di tale uso, il MUE contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell'Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

Nelle sue osservazioni, la titolare ha avanzato l'argomento della preclusione per tolleranza, adducendo che il MUE contestato sarebbe stato usato nel territorio italiano per molti anni nella consapevolezza e acquiescenza della richiedente.

Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa e non è meritevole di accoglimento.

La citata norma, infatti, può unicamente essere invocata se, alla data della proposizione della domanda di nullità, il MUE contestato sia registrato da oltre cinque anni. Tale circostanza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie, poiché la registrazione contestata è stata concessa in data 20/09/2012, mentre la domanda di nullità è stata avanzata in data 23/11/2016.

L'articolo 61 RMUE si riferisce, infatti, alla tolleranza, per cinque anni consecutivi, dell'uso di un marchio dell'UE. Poiché il marchio dell'UE si acquisisce con la registrazione, ai fini dell'applicazione di detta norma, l'uso di un segno quale marchio dell'UE (e, conseguentemente, la tolleranza di detto uso) non può tecnicamente avere inizio prima della data di registrazione del medesimo. Pertanto, poiché sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del segno contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, e l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, nel caso di specie non ricorrono i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'articolo 61 RMUE.

Inoltre, per completezza, tra le condizioni postulate dalla norma in parola vi è la prova che la titolare del marchio impugnato deve apportare in merito all'uso fatto nel territorio ove il marchio anteriore è protetto del marchio contestato per un periodo di almeno cinque anni consecutivi, nella consapevolezza della richiedente (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile

1952, EU:T:2012:327, § 31; 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 30). Orbene, nella specie, la titolare avrebbe dovuto fornire prova di aver utilizzato il MUE contestato nel territorio rilevante nel presente procedimento, vale a dire l'Unione Europea, perlomeno, come detto, nei cinque anni successivi al 20/09/2012.

Tuttavia, la titolare non ha fornito alcun materiale documentale atto a comprovare una coesistenza quale quella rivendicata dalla medesima titolare nel territorio rilevante.

Parimenti, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che consapevolezza e acquiescenza della richiedente siano conseguenza del rapporto familiare tra i soci rappresentanti delle società a cui fanno capo le parti e che vi sia stata una tolleranza risalente fin dal 2001, anno di registrazione di altri marchi in capo alla stessa titolare. L'istituto della preclusione per tolleranza, infatti, postula una conoscenza e conseguente stato di acquiescenza rispetto all'uso concreto del marchio sul mercato, non alla mera esistenza di registrazioni dello stesso. Pertanto, in assenza di un'effettiva e documentalmente comprovata fruizione del marchio in relazione ai prodotti e servizi interessati e successiva alla data di registrazione dello stesso, l'eccezione di cui all'articolo 61 RMUE non può operare. Come già osservato, nella specie, non vi è materiale versato in atti dalla titolare nel corso del presente procedimento che possa soddisfare tale requisito.

Alla luce di quanto sopra, il motivo basato sull'articolo 61 RMUE avanzato dalla titolare risulta infondato.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'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 complessiva 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.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione al marchio anteriore dell'Unione Europea n. 6 499 041.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto 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 sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Prodotti contestati in classe 30

Entrambi i marchi rivendicano *caffè* e, di conseguenza, tali prodotti sono

identici.

Vi è, inoltre, identità tra *bevande a base di caffè* e *caffè*, in quanto i prodotti contestati sono inclusi nella categoria generale *caffè* della richiedente.

Prodotti contestati in classe 33

Nelle sue osservazioni la titolare rifiuta gli argomenti della richiedente sull'asserita affinità tra *caffè* e *liquori a base di caffè* adducendo, in sostanza, che non vi sono punti in comune tra i prodotti in conflitto.

A tal riguardo, la Divisione di Annullamento osserva che, sebbene non sia riscontrabile una somiglianza tra *caffè* e la categoria generale *liquori*, nel caso di specie la richiedente ha proposto azione di nullità contro un prodotto specifico, vale a dire *liquori a base di caffè*. Ebbene, mentre in via generale il *caffè* e molti tipi di *liquori* non coincidono nell'origine commerciale, né tantomeno nella loro natura o proposito, non è possibile asserire che non vi siano punti in comune tra *caffè* e *liquori a base di caffè*. Difatti, come anche comprovato dalla documentazione presentata dalla richiedente (Allegati 4, 5, 9 e 10), non è inconsueto che i produttori di *caffè* immettano nel mercato *liquori al caffè* e che tali prodotti siano venduti allo stesso pubblico attraverso i medesimi canali di distribuzione (caffetterie, bar, ristoranti, punti vendita di prodotti alimentari artigianali, etc.). Ne consegue che è possibile riscontrare un lieve grado di somiglianza tra i suddetti prodotti in conflitto.

Servizi contestati in classe 43

In via preliminare, si ricorda che prodotti e servizi sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze dell'11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

I servizi contestati in classe 43 riguardano, in sostanza, la fornitura di cibi e bevande alcoliche in ristoranti, bar, caffetterie, etc.; questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. I prodotti coperti dal marchio anteriore sono, tra gli altri, *caffè*.

Sebbene il semplice fatto che cibi e bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24-26), in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46).

Nel caso di specie, si ritiene che vi sia una relazione di complementarietà tra caffè e i servizi contestati nella classe 43 e che i consumatori possano pensare che la medesima impresa si occupi della produzione di caffè e della sua fornitura attraverso servizi di catering, ristorazione e bar. Di conseguenza, esiste un basso grado di somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi (si veda, per analogia, 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46; 16/01/2014, T 304/12, Absacker of Germany, EU:T:2014:5, § 29; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).

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 e servizi ritenuti identici e simili in lieve misura sono diretti al grande pubblico il cui livello di attenzione è da ritenersi medio.

1. I segni

Marchio anteriore

Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (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 nullità contro qualsiasi marchio dell'Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il MUE contestato nullo.

Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di riferimento con una sufficiente conoscenza di tale lingua.

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l'elemento denominativo "MBATTISTA" nel quale la lettera "M" è di color rosso con bordo bianco e la parola "BATTISTA" è di color bianco. Sopra le lettere "M" e "B" compare l'immagine di un sombrero giallo.

Il MUE contestato è, anch'esso, un segno complesso caratterizzato da uno sfondo di forma circolare di color bianco e rosso al cui interno sono rappresentate in bianco, una sopra l'altra, le parole "NINO", "BATTISTA" e "CAFFÈ". Nella parte superiore della lettera "S" è raffigurata l'immagine di un uomo con un sombrero.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l'impatto visivo della parola "BATTISTA" è più immediato in virtù dell'uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l'impressione complessiva del segno.

Inoltre, posto che il consumatore medio tende a scomporre un marchio o un elemento denominativo al suo interno in parti che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/ 2007, Respicur, T 256/04, EU:T:2007:46, § 57), il pubblico italiano riconoscerà la lettera "M" e la parola "BATTISTA" come elementi semantici che identificano, rispettivamente, l'iniziale di un nome e un cognome di origine italiana. Nella specie, la scissione di tali elementi risulta inoltre favorita dalla grafia utilizzata. Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola "BATTISTA" costituisce l'elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73).

Le medesime considerazioni valgono per la componente verbale "BATTISTA" del MUE contestato, che verrà percepita come l'elemento maggiormente distintivo del segno. Essa, inoltre, domina il MUE contestato sul piano visivo in quanto riprodotta in posizione centrale e in dimensioni maggiori rispetto agli altri elementi del segno.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i segni coincidono nel loro elemento maggiormente distintivo e dominante, il cognome "BATTISTA", essi possono ritenersi molti simili sotto l'aspetto **visivo, fonetico e concettuale**. I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera "M" e il nome "NINO" costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata. Il principio generale in base al quale, normalmente, la parte iniziale di un segno è in grado di attrarre più facilmente l'attenzione del consumatore, non è, infatti, applicabile a tutte le fattispecie (28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 57). Tale constatazione è inoltre conforme alla giurisprudenza secondo la quale, anche se il primo elemento di ciascuno dei segni in conflitto è diverso, la presenza dell'elemento comune consente di affermare la sussistenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi controversi (08/03/2013, T 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 84).

In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro

un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni a confronto devono ritenersi molto simili. Ne consegue che 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 tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un 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 deve essere considerato normale.

1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si è rilevato come i prodotti e servizi in conflitto siano in parte identici e in parte simili in lieve misura e che essi siano diretti al vasto pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Si è concluso, inoltre, che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.

I segni in conflitto presentano elevate somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale nella misura in cui entrambi contengono l'elemento "BATTISTA", che costituisce l'elemento dominante e maggiormente distintivo dei segni per le ragioni suesposte. Tale somiglianza complessiva non è inficiata dal fatto che l'elemento comune sia preceduto dalla lettera "M" nel marchio anteriore e dal nome "NINO" nel MUE contestato, posto che la regola generale che vede la parte iniziale dei segni essere quella cui il consumatore attribuisce maggiore importanza non è *sic et simpliciter* applicabile ad ogni caso (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38 e 16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). D'altronde, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, quando quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando questa componente può da sola dominare l'immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33). Tale condizione è rispettata nel caso di specie.

Nella fattispecie, il pubblico italiano assocerà il termine "BATTISTA" in entrambi i marchi a un cognome italiano e, in particolare, a una ditta familiare così denominata dal suo titolare o fondatore. Il cognome in questione non è molto diffuso, come dimostrato dalla documentazione della richiedente (Allegato 8), talché i consumatori non penseranno immediatamente a un caso di omonimia tra due persone con lo stesso cognome titolari di due imprese distinte e non collegate tra loro. Malgrado il pubblico possa riconoscere nella lettera "M" del marchio anteriore l'iniziale di un nome distinto dal nome "NINO", tale circostanza non esclude il rischio di confusione o associazione dei due marchi. La presenza del medesimo cognome comporta che il consumatore possa ritenere che sussista un legame familiare tra gli stessi, con la conseguenza che i prodotti e servizi recanti i segni possano essere ritenuti (i) provenienti dal medesimo operatore, (ii) ovvero che sussista altresì un legame di natura commerciale tra le parti (iii) ovvero ancora che appartengano a due aree commerciali della medesima impresa.

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato,

la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti ritenuti identici in classe 30 sia per i prodotti e servizi considerati affini in lieve misura nelle classi 33 e 43 in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

Dal momento che il diritto anteriore dell'Unione Europea n. 6 499 041 determina l'esito positivo della domanda e dell'annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dalla richiedente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo l'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO
OTAOLA

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.