

MONDIAL contro MONDIAL MOTO – Divisione di Opposizione 16-05-2018



MONDIAL **contro** MONDIAL MOTO

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 908 823

Mondial Moto S.r.l., Via Roma, 9, 25025, Manerbio (BS), Italia (opponente), rappresentata da **Davide Marchi**, Viale Piave, 41 – 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mondialmoto 2007 S.r.l., Strada Gherbella 294/ C, 41100; Modena, Italia (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 4 Grove Park Studios 188-192 Sutton Court Road, W4 3HR; Chiswick, London, Regno Unito

(rappresentante professionale).

Il 16/05/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 908 823 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 474 298 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. 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. 16 474 298 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 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.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877.

1. I prodotti

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

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; motociclette; motocicli; ciclomotori; biciclette; tricicli; motori per veicoli terrestri; pneumatici; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Le *moto* del marchio impugnato sono prodotti identicamente contenuti in entrambe le liste (inclusi i sinonimi).

Inoltre, i prodotti del marchio oggetto di opposizione *parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli* sono pure identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti 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, come ad esempio per quanto concerne certi tipi di accessori per motociclette, ad alto, in particolare per quanto riguarda le moto. In quest'ultimo caso, ciò è dovuto al fatto che dato il prezzo delle motociclette è probabile che i consumatori dedichino al loro acquisto un grado di attenzione maggiore rispetto all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino una moto – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che comprano quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino, in taluni caso, il prestigio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). 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 "MONDIAL" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano e il francese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il bulgaro o il lituano.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dal termine "MONDIAL" riprodotto in caratteri bianchi di fantasia posti su di un ovale di colore nero. In particolare, l'estremità inferiore destra della lettera "M" risulta essere inusualmente allungata, formando una linea curva che corre lungo tutta la parte inferiore del termine "MONDIAL". Il segno impugnato è anch'esso figurativo. Esso è formato dai termini "MONDIAL MOTO" posti l'uno sopra l'altro sullo sfondo di un ovale, la cui forma e le cui proporzioni ricalcano quelle dell'ovale del marchio anteriore, solo, anziché essere di colore nero, avendo tre sezioni di tre colori distinti, ovvero verde sulla sinistra, bianco al centro e rosso sulla destra. Inoltre, i termini "MONDIAL MOTO" risultano essere riprodotti utilizzando caratteri di fantasia bianchi il cui tipo è pressoché identico a quello utilizzato nel marchio anteriore, ad eccezione della particolare caratterizzazione della parte inferiore della lettera "M", la quale nel marchio anteriore presenta altresì un elemento sopra di essa che ricorda un apostrofo o un accento.

L'elemento "MONDIAL" di entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento "MOTO" del segno contestato sarà inteso come l'abbreviazione dei termini bulgaro "Мотоциклет" ("*Motociclet*") e lituano "motociclas", entrambi equivalenti dell'italiano "motocicletta".

Tenendo a mente che i prodotti relativi nella Classe 12 sono tutti associabili a moto e motocicli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

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

Per quanto riguarda gli elementi figurativi di 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).

Inoltre, è lecito attendersi che i colori dell'ovale del segno impugnato saranno associati a quelli, visto anche il loro ordine, a quelli della bandiera italiana. Pertanto, i consumatori tenderanno a collegare questa particolare caratteristica del segno impugnato come una semplice indicazione di origine geografica dei prodotti. In conseguenza di ciò, detto elemento risulta essere pure non distintivo all'interno del marchio impugnato.

Visivamente, i segni coincidono nel termine "MONDIAL", che è riprodotto quasi identicamente in entrambi ed è distintivo. Essi differiscono nel termine "MOTO" del segno impugnato, che è tuttavia non distintivo e negli elementi figurativi di entrambi, i quali sono però, per le ragioni viste sopra, da considerarsi secondari.

Di conseguenza, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MONDIAL", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "MOTO" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore e che sono, tuttavia, parte di un elemento non distintivo.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici, in considerazione del fatto che l'elemento "MOTO" non sarà oggetto di lettura.

—

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha alcun significato nel complesso. Nonostante la parola "MOTO" del marchio contestato, così come i colori della bandiera italiana evocano un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tali elementi sono non distintivi e non possono indicare l'origine commerciale dei prodotti rilevanti. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 12 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. In entrambi i casi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto.

I segni sono visivamente molto simili e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono non distintivi o secondari.

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).

Inoltre, 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).

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 anteriore 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).

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 27/04/2018, l'Ufficio ha informato le parti che la richiedente non ha presentato alcuna osservazione in risposta nella lingua della procedura entro il termine prescritto.

Peraltro, le osservazioni della richiedente depositate in data 23/02/2012 non potevano essere prese in considerazione in quanto erano state redatte in lingua inglese e nel contempo non era stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero la lingua italiana, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE, in precedenza regola 96, paragrafo 1, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017).

Per i suddetti motivi, le summenzionate osservazioni presentate dalla richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti depositati dalla richiedente in data 01/05/2018, inclusa la richiesta di proseguimento del procedimento. Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la quale sostiene che la richiesta è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del limite di tempo non osservata, detta richiesta è pervenuta all'Ufficio in data, per l'appunto, 01/05/2018, ossia oltre il termine di due mesi (23/04/2018) dalla scadenza del limite di tempo non osservato (23/02/2018).

Tuttavia, la Divisione d'Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell'articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, la suddetta richiesta deve quindi essere respinta.

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 Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca 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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

“APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0” – IL Sole 24 Ore del 10-05-2018



“APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0”

L'ITALIA RINCORRE I BIG IN EUROPA

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

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

MORETTI

vs

MORETTI



Camera di Commercio

MORETTI **contro** MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, 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.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia
– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15, 12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

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. 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. 15 795 628 per il marchio figurativo ' '. L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 343 696 per il marchio denominativo "MORETTI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7

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

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

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.

Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande

alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.

Il vino del marchio impugnato è compreso nell'ampia categoria delle bevande alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,

che i loro prodotti:

– [...] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di

clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell’Azienda.

La tipologia

di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.

– “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI” dell’Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno

specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il

sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha

intenzione di produrre birra in futuro”.

– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non

trova concorrenza da parte dell’Opponente, il cui successo commerciale è incentrato

sulla produzione di sole birre.”

La Divisione d’Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati

in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve

basarsi sulla loro

definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti.

Infatti, qualsiasi

uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il

raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di

confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è

rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva

(16/06/2010, T487/08,

Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del

consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande

pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MORETTI

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 verbale 'VITICOLTORI DAL 1630' del segno impugnato ha un significato in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7 incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica dell'operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a "coloro i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo, alla viticoltura dall'anno 1630". Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto significato in relazione a prodotti nella Classe 30.

Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo "classico" e nella parte superiore l'elemento verbale "MORETTI" riprodotto utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la rappresentazione della lettera "R", la cui estremità inferiore risulta essere allungata così finendo al di sotto della successiva lettera "E".

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,

l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, 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 nell'elemento verbale distintivo "MORETTI".

Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i

quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell'elemento figurativo del marchio

impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc'anzi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

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

termine distintivo "MORETTI", presente in modo identico in entrambi i segni.

La

pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi

"VITICOLTORI DAL 1630", del marchio contestato, che sono però parte di

un'espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendenzialmente pronunciata dai consumatori.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un

significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale

sono uno non-distintivi e l'altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono

concettualmente molto simili.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto

nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. 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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione medio.

L'identità tra i prodotti 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 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 "MORETTI", che è l'unico elemento del marchio anteriore. Per

quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi sono secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l'appunto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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.

11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del

22/09/2017 hanno altresì rivendicato l'esistenza di tre registrazioni di marchio che

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7

sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente

opposizione, oltre a segnalare l'esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà

già intercorse tra le parti del presente caso.

Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un

marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e

non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito

del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o

meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima

della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella

misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del

richiedente.

I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa "ex art. 53 Par. 1 lett.

A) Regolamento

CE n. 207/2009" del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal

riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell'ambito del presente

procedimento d'opposizione ma deve essere sollevata nell'ambito di un'azione autonoma.

I richiedenti sostengono, altresì, la "malafede, quanto meno sub specie di condotta

temeraria" con cui l'opponente avrebbe agito sia al momento del deposito dell'opposizione che in sede di osservazioni integrative.

Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente procedimento d'Opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in

questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi

alle autorità competenti.

Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto

infondate.

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 i richiedenti sono la parte soccombente, devono 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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

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.

**VERADENT contro ALOE VERA DENT –
Divisione di Opposizione 30-04-2018**

Veradent

VS



**VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione
30-04-2018**

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste

dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito;

prodotti per lucidare i denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237

Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia (opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Coop Industria – Societa' Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore

(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via dell'Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

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. 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. 15 840 085. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 912 853. 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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6

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

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste

dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito; prodotti per lucidare i denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per l'igiene orale.

I prodotti per l'igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico) dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande

pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.

c) I segni

VERADENT

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6

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 'DENT' è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui

il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.

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

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

L'elemento 'ALOE' sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di

una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito

come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si

tratta di una pianta comunemente utilizzata nell'industria cosmetica e farmaceutica.

L'elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch'esso non

distintivo per i prodotti in questione (prodotti per l'igiene orale). Il marchio anteriore, 'VERADENT', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo. Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono in termini di 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nel termine 'ALOE' (non distintivo), nell'elemento figurativo del dente (non distintivo) e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'V-ER-A-D-E-N-T', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'A-L-O-E' del segno impugnato. Pertanto, i segni sono molto simili. Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante la parola 'ALOE' e l'elemento figurativo del dente evocino un concetto, tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l'origine commerciale. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. 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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici. I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In particolare, essi coincidono in 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola 'ALOE' (che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e l'elemento figurativo del dente (che è non 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). 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).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6

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, l'identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n.

4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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 Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI

SERRANO

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6

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 EURO è stata pagata.

BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

ELCOLLE



BELCOLLE **contro** BEL COLLE

Stiamo parlando di Vini (classe 33) Il marchio anteriore è BELCOLLE; il marchio impugnato è BEL COLLE con elemento figurativo dorato.

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

Terre Cortesi – Moncaro Soc. Coop. Agricola, Via Piandole, 7/A, 60036 Montecarotto (Ancona), Italia (opponente), rappresentata/o da Innova & Partners S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Family Estates S.r.l., Strada Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058 Santo Stefano Belbo (Cn), Italia (richiedente), rappresentata/o da IP Skill, Via

Magenta 25,
10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

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. 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. 15 369 846 ' '. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 561 502 'BELCOLLE'. 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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 2 di 10

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.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul

quale si basa l'opposizione, ovvero del marchio dell'Unione europea n. 4 561 502.

La data di deposito della domanda contestata è 22/04/2016. All'opponente è

stato

quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato

oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 22/04/2011 al 21/04/2016 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio

anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali

si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Vini.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all'uso

consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura

dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali

esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Il 09/03/2017, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 14/05/2017 per presentare le prove dell'uso del

marchio anteriore. Questo termine è stato prorogato fino al 14/07/2017.

L'opponente

ha presentato alcune prove d'uso il 14/07/2017 (entro il termine).

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

□ Allegato I: dichiarazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'opponente, datata 12/07/2017, relativa al numero di fatture emesse nell'Unione Europea per la vendita di prodotti a marchio "BELCOLLE", nel periodo 2011-2017, da TERRE CORTESI MONCARO Soc. Coop. Agricola (l'opponente) pari a 9.888 unità.

□ Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate nell'allegato I, emesse nell'Unione Europea intestate a clienti con indirizzi in Italia, Polonia e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di 90). Nelle fatture appaiono le diciture 'DAMA VINO BIANCO BELCOLLE' e 'DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT' con ulteriori informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5% VOL.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 3 di 10

□ Allegato IV: cataloghi di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente contenenti, il marchio figurativo ' ', fotografie delle bottiglie di vino recanti il marchio 'BELCOLLE' in versione figurativa: ' ' ', l'indicazione degli articoli e loro specifiche anche con schede integrate in lingua italiana e/o inglese. Il periodo di riferimento è 2009 - 2017.

□ Allegato V: listini di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente per il

periodo 2011-2016, in italiano, contenenti, tra l'altro, l'indicazione della linea dei prodotti a marchio ' ' per un totale di 15 pagine.

Per quanto riguarda 'la dichiarazione scritta e giurata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'opponente', l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio. In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 4 di 10

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale

probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova.

La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun

elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

In relazione al territorio:

Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto, contrariamente all'opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di riferimento, L'Unione europea.

Riguardo al periodo pertinente:

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

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di

riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato

effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al

periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la

portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni

del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente

al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale

periodo. Ciò è dovuto al fatto che l'uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al

periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato

tanto in
versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto,
conformemente
alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è
registrato.

Riguardo all'uso effettivo:

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio
allorché questo
assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine
dei prodotti

o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di
mantenere per essi

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10

uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a
conservare i

diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso
effettivo del marchio

richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato
pubblicamente

e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003,
T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i
fattori

considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il
detto

marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande
costanza

nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l'ambito
territoriale dell'uso

è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché
un ambito

territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata
dell'uso

maggiormente significativi.

Inoltre, contrariamente all'opinione della richiedente, l'uso del marchio non
ha

bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato
effettivo, in

questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini
prezzi forniscono

alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso in quanto
sono

particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono
distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Pertanto,
forniscono

alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale,
sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal
riguardo, la

Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture
di

vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore. Riguardo alla natura dell'utilizzazione: L'articolo 18 RMUE stabilisce infatti l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio. Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo 'BELCOLLE' che è chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi e nelle etichette e che, dunque, indicano l'origine del prodotto senza alterare il carattere distintivo del segno. Le leggere variazioni con le quali la parola BELCOLLE è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. la rappresentazione di un fiore o foglia) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo del marchio. Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento. Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 6 di 10 Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per vini in classe 33. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente

collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione, e per i quali si è dimostrato un uso serio ed effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vini; vini spumanti; grappa; spiriti e liquori; bevande alcoliche (eccetto le birre).

In via preliminare, occorre osservare che contrariamente agli argomenti della richiedente, le specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti.

L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono

commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si

attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle

quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in

linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché

possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,

G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo

quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di

commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la

valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,

EU:T:2007:340, § 52).

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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 7 di 10

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

I vini spumanti sono compresi nell'ampia categoria di vini dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più ampia, i vini dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell'opponente sono simili. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

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

c) I segni

BELCOLLE

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 8 di 10

Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine 'BELCOLLE'.

Essendo un

unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi 'BELCOLLE' del marchio

anteriore e 'BEL COLLE' del marchio impugnato (con o senza spazio tra 'BEL' e 'COLLE'), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di

altezza intermedia fra l'altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del

pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o

descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.

Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall'elemento distintivo

verbale 'BEL COLLE' e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo

a questo elemento figurativo bisogna ricordare 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).

La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono in "BEL COLLE" anche se nel marchio anteriore non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e nell'elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un

impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'B-EL-C-O-L-L-E',
presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'elemento verbale 'BELCOLLE' (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra

spiegato, i segni sono concettualmente identici.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto

nella valutazione globale del rischio di confusione.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 9 di 10

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte

simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e identici dal punto di vista fonetico e

concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore. L'unica

differenza si basa nello spazio tra 'BEL' e COLLE', il quale passerà facilmente

inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è

meramente decorativa e l'elemento figurativo del marchio impugnato causerà un impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati.

Inoltre, 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).

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, in questo caso, il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa

(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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

sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che

serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a

voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley,

EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena,

EU:T:2005:285, §

56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in

tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza

fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata

un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico

di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c)

della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di

riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n.

15 369 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 10 di 10

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 Opposizione

Francesca CANGERI

SERRANO Maria Clara IBAÑEZ

FIORILLO

Angela DI BLASIO

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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su

richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109,

paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima

del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di

notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro

pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR

(Allegato I A, paragrafo 33, RMU

LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

LA PLAZA

vs



LA PLAZA **contro** LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi

«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che

rappresenta una foglia colore turchese sopra l'elemento verbale; ciò potrebbe essere percepito come una foglia di foglia.

Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l'articolo «AL»

utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

La ricorrente sostiene che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà

un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere

sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito

come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

DECISIONE

della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.

Plazuela de la Iglesia, 1

45311 Dos Barrios (Toledo)

Spagna Richiedente/ricorrente

rappresentata da Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 2ª, 21, 28033

Madrid,

Spagna.

V

LA MIGUEL TORRES, SA.

I Carbó Miquel Torres, 6

8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)

Spagna Opponent/Respondent

rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona,

Spagna

Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di marchio

dell'Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del marchio figurativo

per il seguente elenco di beni e servizi

Classe 32 – Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;

Bevande di frutta e

succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;

Classe 33 – Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);

Classe 35 – commercio al dettaglio nei negozi, vendita all'ingrosso e vendita tramite reti

informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al

dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le agenzie di importazione e

di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio.

2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.

3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe

33.

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

5 L'opposizione era basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 945 757

che designa la Danimarca, la Grecia, la Lituania, la Finlandia e il Regno Unito:

LA PLAZA

depositato il 19 ottobre 2007 e registrato il 19 ottobre 2007 per i seguenti prodotti:

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

6 Con decisione del 7 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la

divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i beni controversa e ha

condannato la ricorrente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di

decisione:

– La ricorrente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'utilizzazione

del marchio internazionale n. 945 757; la richiesta è stata tuttavia irricevibile.

– Le merci sono tutte in conflitto rientranti nella classe 33 e «vino» è inclusa

nella categoria dell'opponente «bevande alcoliche (tranne le birre)».Pertanto,

essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in modo identico in entrambi gli elenchi di beni.

– Sul piano visivo, i segni in conflitto coincidono nel le lettere «AL PLAZ (*)».

Tuttavia, differiscono per le lettere «-UEL-», il carattere e l'elemento

figurativo del segno controverso. La coincidenza di lettere «AL PLAZ-» all'inizio dei marchi. La stylisation degli elementi denominativi del segno controverso non è così evidente o sorprendente che impedisce ai consumatori di percepire come tali e, di conseguenza, i segni siano visivamente simili ad un grado medio.

– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL -PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T

egli segni sono foneticamente simili a un grado medio.

– Dal punto di vista concettuale, né «La Plaza» né «La Plazuela» è qualsiasi significato per il pubblico di riferimento.«La Plaza» sarà percepito dal pubblico pertinente come territori parole inv

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. [26-03-2018]

esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch'esso invocato dall'opponente.

7 Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria

contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 agosto 2017.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l'opponente ha

chiesto che il ricorso sia respinto.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Gli argomenti sollevati nella memoria contenente i motivi possono essere riassunti

come segue:

– La divisione d'opposizione ritiene la percezione del suono di parole spagnole

senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco, lituano, finlandese o phonetics. Sul piano fonetico la combinazione di due vocali intermedie come la lettera «u» e «e» di generare una sana in spagnolo, ma anche in altre lingue, come l'inglese. Una sana avrebbe la lettera «i», che legame sia vocali con la lettera finale «a» del termine «Plazuela» e delle importanti differenze tra la pronuncia dei termini PLAZA e PLAZUELA in alcune delle lingue dovrebbe essere considerata.

– L'EUTM impugnata «La Plazuela» è composto da un'immagine di un cloverleaf accompagnati dall'espressione «La Plazuela» scritta in caratteri speciali..

– Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche

significare «disonesti, scoundrel». Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:

un'ampia spazioso luogo all'interno di un villaggio a cui molte strade spesso portata.

– Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori,

forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto prima dell'acquisto.

– I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio

contestato, devono essere presi in considerazione nell'effettuare un confronto. L'elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio anteriore contiene sette lettere.

– Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversa pronuncia consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico. Il marchio

anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro. Sebbene i marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà dissecare un

segno, ma che in tutti i suoi elementi. Di conseguenza i segni in conflitto sono

facilmente distinguibili e l'impressione complessiva da essi è grande dissimilarità.

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

– Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno

specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -esistent.

– Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente

superare qualsiasi rischio di confusione.

10 Gli argomenti dedotti in risposta al ricorso può essere sintetizzata come segue:

– I marchi non sono stati dissecati ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziano con la stessa sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».

– Il termine «AL PLAZA» non ha un significato nei paesi interessati, vale a dire

La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Inoltre il pubblico spagnolo

tra i consumatori non è da prendere in considerazione nel caso di specie.

– Per quanto riguarda il dispositivo figurativo nel marchio contestato se esso raffigura una foglia di vite o no, si deve osservare che, nel caso di marchi che

combina elementi denominativi e figurativi, l'elemento denominativo è l'elemento dominante per il pubblico. Pertanto i consumatori faranno riferimento al marchio controverso come «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore come «AL PLAZA».

– Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente che il termine PLAZUELA è più limitata conoscenza e risale al periodo di «Calderon de la Barca», è sufficiente dire che danese, greca, lituana e finlandese i consumatori non conoscono Calderon de la Barca. Ad esempio, per un singolo PLAZA

finlandese «AL» e «AL PLAZUELA» non sono intese come un quadrato di ogni tipo.

- Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel vedere il segno contestato «AL» PLAZUELA legittimamente presumere che i beni individuati da tale segno «sono una nuova linea di prodotti dei prodotti dell'opponente. Inoltre i consumatori in genere non hanno la possibilità di confrontare i segni sui prodotti posti uno accanto all'altro, ma devono fare affidamento sull'immagine imperfetta mentale dei loro stessi.
- Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione saranno la media. Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere in considerazione nell'ambito del presente procedimento. Secondo la regolamentazione dell'UE, quando l'etichettatura del vino, è obbligatorio che detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni. I consumatori non si concentrano sull'elemento che è un identificativo dell'impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si considera l'identità della linea specifica del prodotto. Pertanto esaminando i segni a livello mondiale, l'impressione delle merci quando sono vendute sul mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL PLAZUELA».
- Dal punto di vista fonetico quale dovrebbe essere presa in considerazione è che i consumatori di bevande alcoliche possono chiedere oralmente i prodotti in un ambiente rumoroso, come nel caso di un bar o ristorante, in cui le 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]
differenze fonetiche sono sfumati. Come vini di cui trattasi sono anche consumati dopo essere stato condannato per via orale, vi è un'elevata somiglianza fonetica.

- I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista. I consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non dissimilarities. Pertanto l'accettazione del marchio contestato «AL PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la stessa origine commerciale.

Motivi

11 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione dovrebbero essere considerati come riferimenti al EUTMR 2017/1001 (GU L154 del 16.6.2017, pag. 1), che codifica EUTMR 207/2009 come modificata, salvo diversa indicazione nella presente decisione.

12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68 (1) EUTMR. Essa è, pertanto, ricevibile.

13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata oggetto di ricorso nella sua

interessa, pertanto, il ricorso in esame riguarda anche la divisione di opposizione correttamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.

14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per quanto riguarda l'identità dei prodotti, la commissione non esamina questo elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l'approccio della divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese designato non è inclusa nell'analisi e la commissione conferma l'impostazione della divisione di opposizione a tale riguardo.

Rischio di confusione – articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR
15 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti 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.

16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, inoltre, un rischio di confusione è 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

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. [26-03-2018]

Canon, EU:C:1998:442, punto 29 e 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

17 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi e che i prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative

(v. 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e la giurisprudenza ivi citata).

Pubblico di riferimento e il territorio

18 Si deve ricordare che la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio

del tipo di beni e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella

valutazione globale del rischio di confusione.

19 Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è

costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti e i servizi coperti dal

marchio anteriore e quelli oggetto del marchio richiesto che sono risultati identici

o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza

ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto

23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il

pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi

coperti dai marchi in conflitto.

20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di

cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e

avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).

Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare

in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto

diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che

ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

21 Come la precedente IR è valido, tra l'altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e

Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.

22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è

il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il

Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori

di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni

devono essere confrontati.

23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe

33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale,

pertanto,
concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e non vi sarà alcun rischio di confusione.

24 Il Comitato non è d'accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]
dell'acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo

quotidiano (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 29; 19/01/2017, T-01/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 26).

Confronto dei marchi

25 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto riguarda la similarità

visiva, fonetica o concettuale tra i marchi di cui trattasi, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

26 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un segno composto e paragonarla con un altro segno. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ciascuno

dei segni in questione nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione

complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da ad un segno composto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle

sue componenti (20/09/2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539 Quicky, cit., § 42).

27 I segni da confrontare sono le seguenti:

LA PLAZA

Marchio anteriore Segno controverso

28 Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi

«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che

rappresenta una foglia colore turchese sopra l'elemento verbale; ciò potrebbe essere percepito come una foglia di foglia.

29 Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l'articolo «AL»

utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la

loro ultima lettera. Differiscono per l'elemento «LSE» del segno controverso

e i

colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.

31 La ricorrente sostiene che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno

controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà

un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi. Molto distintivo 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

Cloverleaves forme ed è chiaro che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno controverso non è un cloverleaf.

32 foglie di vite sono forme più vicina al segno controverso dell'elemento figurativo, come rappresentato nel vino etichetta qui di seguito.

33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente

simili ad un grado medio.

34 Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto saranno pronunciati in modo

differente in seguito alla pronuncia diverse norme in diverse parti del territorio di

riferimento; tuttavia la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL

PLAZ * A». Le differenze tra la pronuncia ne derivano il suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore.

35 La ricorrente fa valere che la divisione d'opposizione non ha analizzato la

phonetics delle diverse lingue in questione, in quanto ritiene che l'Ufficio avrebbe

raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.

36 La commissione di cui sopra, i segni saranno pronunciati in modo identico nelle

rispettive lingue per le parti identiche di segni vale a dire «AL PLAZ/A».

Pertanto

il Comitato ritiene che non vi sia alcun motivo per annullare l'analisi della decisione impugnata.

37 L'allegato presentata dalla ricorrente contenente una cosiddetta «Studio da

Internet sui etymology dei termini PLAZA e PLAZUELA» non modifica tale conclusione.

38 Dal punto di vista concettuale, la decisione impugnata ha ritenuto che solo

l'elemento figurativo del segno contestato, vale a dire la rappresentazione della

foglia, evoca un concetto, e in tal senso c'è un punto di differenza concettuale tra i

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018] segni, anche se per alcuni consumatori piuttosto basso, dato il carattere distintivo

medio inferiore di questo elemento.

39 La ricorrente contesta tale valutazione molto forte. Essa ritiene che «PLAZA» e

«PLAZUELA» hanno un significato in spagnolo e il pertinente i consumatori potranno cogliere le differenze e, in secondo luogo, essa ritiene che le foglie di vite

non è contestato che le conclusioni della decisione impugnata a tale riguardo sono corrette.

40 Il Comitato osserva che due marchi sono composti da termini in lingua spagnola.

In entrambi i casi, il «AL» rappresenta un articolo femminile.

41 «PLAZA» deriva dalla parola latina *plattĕa*, proviene da *πλατεῖα plateía* *platĕa*

greco, « significato ampio via e letteralmente ampia. Ciò significa: 1. f.» Lugar

ancho y espacioso dentro de un Poblado, al. que suelen afluir varias calles.2. f.

Donde sé lugar venden artículos diversos, sé tiene el trato y los vecinos común

con sé celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas». Quanto sopra è

fissato come segue: 1. uno spazio ampio e grandi in un luogo in cui abitante convergere diverse strade. 2. un luogo in cui numerosi articoli sono venduti, il

commercio è effettuata tra paesi vicini e celebrazioni pubblico detenuti (cfr.

<http://dle.rae.es/?id=TNxkfxx>).

42 «PLAZUELA» è definito come un diminutivo del termine PLAZA (cfr.

<http://dle.rae.es/?id=T00onBG>). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune

ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali *pillo- pilluelo*, *tonto-tontuelo*,

pañó-pañuelo, *pícaro-picaruelo*, *pájaro- pajaruelo*).

43 Contrariamente a quanto sostiene l'opponente, il pubblico di riferimento non

cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.

44 Tuttavia, il segno controverso ha un significato concettuale in relazione all'elemento figurativo che rappresenta chiaramente una foglia e, come il Comitato

ha già confermato possono essere percepiti dal pubblico come parte di una foglia

di uve, è questo il caso, in particolare, per il pubblico greco che è più utilizzate per

piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

45 Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, la comparazione dei segni

in conflitto deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi,

in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

46 L'opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è distintivo particolare in virtù dell'uso intensivo o della sua reputazione. Di

conseguenza, la

valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore di per sé, su suo carattere

distintivo.

47 Tuttavia, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore ha un carattere distintivo

ridotto, dato che vi sono molti marchi comprendenti il termine «PLAZA». A 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce a vari marchi e le registrazioni

internazionali che designano un gran numero di paesi (tra cui gli Stati membri

dell'Unione europea). La situazione di fatto del numero di marchi registrati contenenti la parola «PLAZA» non è, di per sé, un argomento decisivo, in

quanto

non rispecchia necessariamente la situazione sul mercato. Molti di questi marchi

non possono essere utilizzate in e, pertanto, ciò che conta è il potenziale coesistenza sul mercato e non il numero di registrazioni analoghe in diversi

registri

(13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 35; 08/03/2013, T498/10,

David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

48 Pertanto il Comitato giunge alla conclusione che non vi è alcuna prova per dimostrare che tutti questi marchi sono stati utilizzati.

49 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente che il marchio anteriore è

composto da due parole che in lingua inglese: «'the SQUARE. il Comitato

rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA»

non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in

Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.

50 Nel caso di specie, la commissione conclude che il marchio anteriore nel suo

complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal

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

distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare

nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,

Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).

52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere

distintivo presentando l'argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo

per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.

53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato

per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode

di un carattere distintivo normale.

Confronto tra i prodotti

54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti

i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego,

nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere

esaminati,

come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame

(11/07/2007, T443/05,

Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).

55 Prodotti o servizi complementari sono quelli in cui vi è una stretta connessione tra questi ultimi, nel senso che l'uno è indispensabile o importante

per

l'uso dell'altro, in modo che i consumatori possono ritenere che la

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

responsabilità per la produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi

spetta alla stessa impresa. Ciò implica che i beni o i

servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi

siano destinati allo

stesso pubblico (12/07/2012, T-361/11, dei delfini, EU:T:2012:377, § 48 e la giurisprudenza ivi citata).

56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i

servizi in questione come avente un'origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02,

Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i

beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04, Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).

57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell'identità delle merci come stabilito dalla divisione d'opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci sono quindi considerati identici.

Valutazione globale del rischio di confusione

58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni e/o servizi nell'ambito del confronto. Di conseguenza, 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, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).

59 Inoltre, 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, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).

60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).

61 Merci in conflitto sono risultate identiche.

62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media per le merci in questione.

63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i

prodotti per i quali il marchio è registrato.
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (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. [26-03-2018]

64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi

figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e

concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una

parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia.

65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi

rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al

prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l'elemento figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano

comunicate ad un'altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i

consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all'elemento

denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è

richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005,

T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie, un'importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni

in conflitto.

66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di

procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro

ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).

67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che

sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere

sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito

come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).

68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun

errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

Sulle spese

69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1

EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell'articolo 109, paragrafo 6

EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza dell'opponente nel procedimento d'impugnazione per l'importo di 550 EUR. L'assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

13

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. [26-03-2018]

Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dichiara e statuisce:

1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente sopporterà le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di impugnazione, fissato a 550 EUR.

L'Italia dei Brevetti meglio di

Francia e Gb – Il Sole 24 Ore del 08-03-2018



Competitività – l'indicatore dell'innovazione Ue

L'Italia dei Brevetti meglio di Francia e Gb

Ma arrivano i Cinesi

Nel 2017 + 4,3% contro una media del 2,6%

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

BANDO MARCHI +3 come ottenere i contributi per la progettazione e la registrazione di marchi comunitari e marchi internazionali



BANDO MARCHI +3

come ottenere i contributi per la progettazione e la

registrazione di marchi comunitari e marchi internazionali

l'incontro organizzato da Confindustria La Spezia in collaborazione con Rossi&Martin Ufficio Marchi e Brevetti si terrà presso la sede di Confindustria La Spezia **lunedì 05 marzo 2018 alle ore 17,00.**

La partecipazione è gratuita

si allega il relativo Bando.

bando-marchi-+3



Seminario Bando
Marchi PIU 3

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

VERDESIGN

Valdesign

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

Il marchio anteriore è VERDESIGN; il marchio impugnato è VALDESIGN. Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole.

Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori

di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti .

È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN"

Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 706 490

Verdesign S.r.l., Via Pordenone, 59, 33070 Tamai di Brugnera (PN), Italia
(opponente),

rappresentata da Roberto Modena, Via Giacinto Gallina, 2/C, 33170 Pordenone, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Valdesign S.r.l., Via A. Luciani 70, 31043 Vallonto di Fontanelle (TV), Italia (richiedente),

rappresentata da D'Agostini Organizzazione S.r.l., Via Giusti 17, 33100 Udine, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/02/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 706 490 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR. 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. 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. 15 124 051 per il marchio

figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 631 306 per il marchio denominativo "VERDESIGN". 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 Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 2 di 6 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 I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche contestati sono compresi nelle ampie categorie di mobili, specchi, cornici dell'opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni VERDESIGN 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 marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole. Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 3 di 6 Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in

considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN". Quest'ultimo termine è infatti usato mondialmente nel senso di, "nella produzione industriale, progettazione [...] che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale (definizione tratta dal Vocabolario Treccani, Edizione online). Come detto, oltre ad essere un termine comunemente utilizzato nel territorio dell'Unione europea, esso è stato incorporato in alcune lingue, quali, ad esempio, il ceco, l'italiano, il polacco, il portoghese e il tedesco, o rassomiglia al termine equivalente in molte altre (disain in estone, diseño in spagnolo, dizains in lettone, dizájn in ungherese, Дизайн in bulgaro). Il pubblico di riferimento assocerà pertanto il suddetto termine, riconoscibile in entrambi i segni ad un significato positivo relativo ai prodotti nella classe 20, i quali possono essere caratterizzati, per l'appunto, da uno speciale design. Inoltre, a conferma di quanto sopra, si rileva che l'opponente, nelle proprie osservazioni del 27/12/2016, concorda in pieno con la suddetta interpretazione, quando sostiene che [...] Il pubblico generale dell'Unione Europea percepisce la parola "design" come sinonimo di un'attività di progettazione di oggetti che rispondono a criteri di funzionalità ed estetica e che sono destinati ad essere prodotti industrialmente [...]. Per quanto riguarda le prime tre lettere dei segni, ovvero "VER" da un lato e "VAL" dall'altro, la Divisione d'Opposizione condivide quanto sostenuto dall'opponente, ovvero che esse [...] appaiono sostanzialmente astratte al pubblico generale dell'Unione europea. In ogni caso, ad esse potrebbe, come ancora sostenuto dall'opponente, essere attribuito un significato distinto, quale ad esempio l'italiano "valle" nel caso di "val" o lo spagnolo "ver" (nel senso di vedere) o ancora, inglobando altre lettere del segno, il significato di "verde-" sia in italiano che in spagnolo alla prima parte del segno anteriore. Le prime tre lettere dei segni in disputa non hanno un significato o hanno comunque un significato non descrittivo (ad eccezione dell'ipotesi secondo la quale il termine "verde-" sarà riconosciuto, come esplicitato dall'opponente, e in quel caso esso avrebbe una limitata capacità distintiva in relazione ai prodotti nella classe 20). Ad ogni modo, per quanto riguarda la quasi totalità del pubblico rilevante, i suddetti elementi non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo. Lo stesso non vale per quanto riguarda la sequenza di lettere "design", che sarà associata, come anche ammesso dall'opponente, a un termine che per le sue caratteristiche è al massimo debole per la totalità dei prodotti nella classe 20.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la circostanza secondo la quale 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 e foneticamente, i segni coincidono nella riconoscibile sequenza di lettere "DESIGN", presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni. Esse formano un elemento dal carattere distintivo limitato. Inoltre, i segni coincidono nella prima lettera "V" di entrambi i marchi. Essi differiscono

nella loro seconda e terza lettera, ovvero "- er-", nel caso del marchio anteriore, e "-al-", nel marchio impugnato, entrambe di parti normalmente distintive dei segni. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente a un elemento debole, ovvero il termine riconoscibile "design" i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 20 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale è lecito attendersi presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in basso grado sia da un punto vista fonetico che visivo. Essi coincidono in un elemento, ovvero il termine chiaramente riconoscibile "DESIGN" che, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, presenta un debole carattere distintivo. Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli

Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 5 di 6 elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione le somiglianze e le differenze e il carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Nel presente caso, si ritiene che gli elementi "VER-" e "VAL" siano assai differenti. Di fatto, essi sono elementi brevi formati da tre lettere delle quali solo una hanno in comune. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente. Per dovere di completezza si rileva che in data 25/08/2016 l'opponente ha prodotto una sentenza emessa in data 09/07/2016 dal Tribunale di Venezia inerente una azione inibitoria dell'uso del marchio "Valdesign" iniziata da parte dell'opponente sulla base del proprio marchio "Verdesign". Tuttavia, va

osservato che in generale le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale 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, il precedente invocato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, in considerazione del fatto che le conclusioni sul conflitto tra i marchi fanno riferimento ad una situazione di contraffazione e non, in accordo con il regime autonomo che regola la presente decisione, al rischio di confusione. È evidente che in virtù dell'autonomia del regime del marchio dell'Unione europea le conclusioni non debbano quindi necessariamente essere le medesime. 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 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. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

IL BUONO DI PARMA



www.ilbuonodiparma.com

Brevetti al deposito new style – Italia Oggi del 02-02-2018

Con il febbraio è in vigore la nuova modalità per il deposito cartaceo presso la Camera dei deputati di tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale (brevetti, disegni e marchi) e della ricerca e della invenzione. È nuova informazione obbligata da inviare nei formulari, relativi ai richiedi propriari dei titoli e qualità dei titoli. La sezione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, (dipartimento) infatti che a parte del 5 febbraio vengono accettati esclusivamente le domande composte sulla nuova modalità, facilmente identificabile grazie al logo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), situato in alto a destra della prima pagina (o nella scheda) (5 gennaio 2018). La domanda di deposito per modalità di titoli può essere inviata su supporto fisico (modulo M-FI), scaricabile dal sito internet <http://www.uisbmi.gov.it> o depositata presso una qualsiasi camera di commercio oppure può essere consegnata al locale direttamente attraverso il punto sistema on line dell'Ufficio. Può, in alternativa, essere inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, via Milano 19 - 00187 Roma mediante il servizio di posta che ne assicura il ricevimento. Le principali novità introdotte con la nuova modalità sono finalizzate a migliorare la qualità dei dati acquisiti in fase di deposito delle domande e ad agevolare l'accesso da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le novità più importanti, contenute nei nuovi moduli, riguardano: l'implemento obbligatorio della informazione della disponibilità e reale o virtuale e il carattere effettivo. L'informazione obbligatoria della disponibilità è richiesta dalla presenza del titolo di cui si richiede il deposito, in caso di deposito di più di un richiedente. L'implemento obbligatorio della procedura dei dati tecnici, in caso di deposito di titoli di invenzione di natura di proprietà di un titolo, la pubblicazione di un nuovo modulo al fine, potrà essere, per depositare titoli di invenzione di carattere definitivo del richiedente e del titolare, la pubblicazione della modalità relativa ai moduli (5) di presentazione depositati, con particolare

Brevetti al deposito new style dal 5 febbraio.



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

POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018

POMI'

VS

POMORI'

POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione

26.01.2018

La divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia.

L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati e quindi la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131, Pomorì, è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 327 479

Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa' Agricola Cooperativa, Strada Provinciale 32, 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), Italia (opponente),

rappresentato da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Icab S.p.A, Agglomerato Industriale Lotto, 14, 84021 Buccino (SA), Italia (richiedente),

rappresentata da FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, n. 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

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 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. 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. 12 216 131. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 257 581. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al MUE anteriore n. 11 257 581, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione. □ Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione.

Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo. a) Notorietà del marchio anteriore Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Nel

presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 27/11/2013. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio/i marchi su cui si basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti: Classe 29: Concentrato di pomodoro; passata di pomodoro, conserve di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina. Classe 30: Salsa di pomodoro; condimenti a base di verdure e legumi; sughi e salse; salse di verdure; salse di pomodoro; sughi per pasta e riso. L'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti: Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi congelati, essiccati e cotti; uova; latte e prodotti derivati dal latte; albume di uovo [chiara]; albumina per uso culinario; alginati per uso culinario; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; aloe vera preparata per il consumo umano; aragoste non vive; aringhe; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; brodi; brodi ristretti; bucce [scorze] di frutti; burro; burro di arachidi; burro di cacao; burro di cocco; cacciagione [selvaggina]; carne; carne conservata; carne di maiale; caviale; cibi a base di pesce; composta di mirtilli rossi; composti; concentrati [brodi]; conchiglie non vive; conserva di aglio; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pesce; crauti; crema di burro; crisalidi di bachi da seta per alimentazione umana; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; datteri di mare [molluschi] non vivi; egg nog [non alcoliche]; estratti d'alghe per uso alimentare; estratti di carne; fagioli di soia conservati per uso alimentare; farina di pesce per il consumo umano; fave conservate; fegato; fermenti [lattici] per uso culinario; filetti di pesce; fiocchi di patate; formaggi; frittelle di patate; frullati; frutta a fette; frutta congelata; frutta conservata; frutta cotta; frutti cristallizzati; gamberetti grigi non vivi; gamberetti rosa non vivi; gamberi marini non vivi; gamberi non vivi; gelatina di carne; gelatina per uso culinario; gelatine commestibili; grassi commestibili; grasso di cocco; hummus [pasta di ceci]; ittiocollo per uso alimentare; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; kefir; kimchi [piatto a base di verdure fermentate]; kumis; lardo; latte; latte cagliato; latte condensato; latte di soia [sucedanei del latte]; latte proteico; lecticina per uso culinario; legumi cotti; legumi secchi; lenticchie [legumi] conservate; macedonia di frutta; macedonia di verdure; mandorle preparate; margarina; marmellate; midollo per uso alimentare; miscele contenenti grasso per fare tartine; mousse [di legumi]; mousse [di pesce]; nidi di uccelli commestibili; noci di cocco essiccate; noci preparate; oloturie [cetrioli di mare], non viventi; ostriche non vive; panna montata; panna [prodotto lattiero]; passato di pomodoro; pasticci di fegato; patate chips; patatine fritte a basso contenuto di grasso; pesce conservato; pesce in salamoia; piselli conservati; pollame [carne]; polline preparato per l'alimentazione; polpa di frutta; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; presame; prodotti della pesca; prodotti di salumeria; prodotti lattieri; prosciutti; prostokvasha [latte cagliato]; ryazhenka [latte fermentato cotto al forno]; salami; salmone; salsicce impanate; sanguinaccio [salumeria]; sardine; sego commestibile; semi [di girasole trattati]; semi [trattati]; siero di latte; smetana [panna acida]; snack a base di frutta; succhi vegetali per la cucina; succo di pomodoro per la cucina; tahini [pasta di grani di sesamo]; tofu; tonno; trippa; tuorlo d'uovo; uova; uova di lumache

per il consumo; uova di pesce [trattate]; uova in polvere; uva passa; varech commestibile grigliato; vongole non vive; yogurt; zenzero [marmellata].
Classe 30: Acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; bastoni di liquerizia [confetteria]; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; dolci per la decorazione dell'albero di natale; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; farinata a base di latte; fermenti per paste; fiocchi di cereali essiccati; gelatina per prosciutto; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; infusioni non medicinali; involtini di primavera; leganti per gelati; leganti per salsicce; maltosio; pangrattato; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasti preparati a base di noodle; pasticcio di carne; pizze; polveri per gelati; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; salsa di pomodoro; salse [condimenti] unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; salse per pasta unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; sandwiches; semi di lino per l'alimentazione umana; snack a base di cereali; snack a base di riso; spaghetti; sughi di carne [salse]; sushi; tacos; tagliatelle; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglia [succedaneo della vaniglia]; vermicelli. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

In data 08/06/2016 l'opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti: □ Indagine di mercato sulla conoscenza del marchio realizzata dall'Information Resources, Inc. nel 09/2013 società specializzata nella fornitura di informazioni sui mercati del largo consumo e sul comportamento dei consumatori. Per la realizzazione di tale ricerca di mercato sono state effettuate n. 800 interviste on line e n. 307 interviste in-store negli ipermercati e nei supermercati dell'intero territorio italiano diviso per fasce: nord ovest, nord est, centro e sud. Dalle ricerche condotte è emerso che nella mente dei consumatori i tratti distintivi del marchio 'Pomì' sono storicità e forte italianità. Inoltre, nel mercato delle passate di pomodoro, i prodotti a marchio 'Pomì' risultano posizionati al quarto posto come volume di vendite. □ Numerose rassegne stampa datate nel periodo 2008 – 2012 su quotidiani e riviste di diffusione nazionale e regionale, quali per esempio, La Provincia di Cremona, La Repubblica, Corriere della Sera, Cucina Moderna, Viversani, Vanity Fair, Grazia, Largo Consumo, Donna Moderna, Sole 24 Ore, ecc., contengono un riferimento al marchio 'Pomì', agli investimenti realizzati dal opponente in relazione al marchio 'Pomì' (Pomì,

trent'anni nel segno della qualità; i 30 anni di Pomì. Un pomodoro 100% italiano, buono e rispettoso dell'ambiente come nella migliore tradizione Pomì; Pomì festeggia 30 anni di gusto e sostenibilità; I primi 30 anni della rossa che ha conquistato il mondo, La salsa Pomì, 340 mila tonnellate in bottiglia, Pomì un restyling a tutto tondo per garantire la trasparenza che contraddistingue il brand e portando i valori che lo caratterizzano direttamente nelle mani del consumatore; Pomodoro, Pomì accelera sull'export, in aumento anche il fatturato (a 220 milioni) – più investimenti per la sostenibilità, una politica Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 5 di 10 di marca con il brand 'Pomì', fortemente rilanciato...A trent'anni dalla nascita il marchio Pomì è tornato a realizzare ottime performance di mercato non solo in Italia, ma anche all'estero con il lancio di nuovi prodotti e formati a elevato valore aggiunto, come salse e condimenti, minestre e succhi di frutta e ketchup. Il giro di affari è attualmente legato per il 60% al core business del pomodoro, ossia polpe, passate, salse e condimenti. Pomì ha ottenuto anche l'etichetta 'Per il clima' ideata da Legambiente con la dichiarazione dell'impronta di carbonio dei prodotti durante il loro ciclo di vita, ecc.). Alla luce di tali considerazioni la divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia. Risulta, pertanto, chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato. b) I segni POMI' 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). L'elemento 'POMORÌ' del segno impugnato come tale non ha nessun significato in italiano. Tuttavia, si ritiene probabile che il pubblico italiano potrà ricollegarlo alla parola/e 'pomodoro/i' dato che le due parole sono piuttosto simili. Tenendo a mente che i prodotti di riferimento sono, tra gli altri, prodotti che includono pomodoro, o prodotti simili al pomodoro o prodotti contenenti pomodoro, si ritiene che questo elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale. Con riferimento al carattere distintivo intrinseco marchio anteriore 'POMÌ' si ritiene che, sebbene questo possa essere vagamente allusivo della parola pomodoro il Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 6 di 10 collegamento è molto flebile dato che le due parole sono piuttosto diverse, sia normale. Il marchio anteriore 'POMÌ' potrà essere inteso come un termine di fantasia o al massimo come il plurale di

'pomo' sebbene si ritiene che tale possibilità sia remota dato che tale termine non ha nessun collegamento con i prodotti rilevanti. Inoltre, come indicato più sopra il marchio anteriore gode di notorietà in Italia e, pertanto, ha un carattere distintivo accresciuto. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'P-O-M-' che sono le prime tre lettere del segno impugnato. Entrambi i marchi inoltre includono la 'Ì' come ultima lettera. I marchi differiscono nelle lettere 'O-R' e nella stilizzazione del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'P-O-M-' e nella ultima lettera 'Ì'. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'O-R' del segno impugnato. Deve altresì rilevarsi che la circostanza che entrambi i segni terminino con la vocale "i" accentuata, creando dunque due termini tronchi o ossitoni, aumenta il grado di somiglianza fra gli stessi. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, per la parte del pubblico per il quale nessuno dei due segni ha un significato, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Per la parte del pubblico che collegherà uno o entrambi i segni ad un significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire. c) Il «nesso» tra i segni Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 7 di 10 un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): il grado di somiglianza tra i segni; □ la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di

differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante; □ il livello di notorietà del marchio anteriore; □ il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore; □ l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico. Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visuale e fonetico. Il marchio anteriore gode di un rilevante grado di notorietà in Italia per tutti i prodotti rivendicati. I prodotti in esame sono alimenti destinati al medesimo pubblico che possono essere trovati in supermercati e negozi alimentari. Inoltre, le aziende di successo sono normalmente attive in diversi settori alimentari e pertanto i consumatori possono ragionevolmente credere che ci possa essere un'origine commerciale comune. Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un'associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un "nesso" mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un "nesso" tra i segni costituisce una condizione necessaria per l'ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l'esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l'esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Rischio di pregiudizio L'uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni: □ trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi. L'opponente afferma quanto segue: Nel caso concreto, è stata ampiamente provata la forte notorietà del segno 'Pomì', un elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto e non solo una particolare connessione, ma addirittura una identità piena tra i prodotti dell'Opponente e quelli del Richiedente. E' altamente probabile che l'uso del marchio del Richiedente cagionerebbe un'immeritata appropriazione delle qualità attrattive e del valore pubblicitario del marchio 'Pomì'. Ciò creerebbe una situazione di parassitismo commerciale, dove il richiedente sfrutterebbe gratuitamente gli

investimenti dell'Opponente fatti per promuovere e rafforzare il goodwill del proprio marchio sin dal 1982 (di milioni di Euro!), in quanto ciò stimolerebbe le vendite dei prodotti del Richiedente in maniera non proporzionata se comparata con ciò che egli avrebbe ragionevolmente ottenuto basandosi solo sulle proprie forze/risorse. Questo effetto è noto come trasferimento della forza attrattiva, che sussiste particolarmente in caso di prodotti identici, come nella fattispecie, ed è sanzionato dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. E' altresì probabile che l'uso del marchio del Richiedente risulterebbe in uno sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio rinomato 'Pomì'. Esso si è guadagnato sul mercato la fiducia dei consumatori ed è pertanto sinonimo di garanzia per eccellenza, affidabilità e qualità, che verrebbe sfruttato dall'uso del marchio così simile e per prodotti identici, fattispecie idem sanzionata dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. Ulteriore conseguenza sarebbe che l'uso del marchio contestato comporterebbe una diluizione del segno notorio 'Pomì' o addirittura un pregiudizio alla notorietà dello stesso, se le aspettative del consumatore di riferimento venissero disattese! In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Indebito vantaggio (parassitismo) Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 9 di 10 approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40). L'opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi: l'uso del segno impugnato trarrebbe un indebito vantaggio dei significativi investimenti realizzati dall'opponente per promuovere il marchio 'POMÌ' e dell'immagine di alta qualità e prestigio costruita nel corso di più di trent'anni di presenza sul mercato italiano. Non vi è dubbio che in ragione della significativa notorietà che il marchio 'POMÌ' gode in Italia, l'uso del segno impugnato si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore notorio al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine del marchio 'POMÌ'. È probabile, pertanto, che l'immagine e le caratteristiche del marchio anteriore siano trasferite ai prodotti designati dal segno impugnato e che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio 'POMÌ'. Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Altri tipi di rischio di pregiudizio L'opponente sostiene inoltre che l'uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Come abbiamo visto, l'esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale

dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un'opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la divisione Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi. f) Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati. Dal momento che l'opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l'opposizione è stata formata.

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 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. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

Marchi, conta anche il suono – Italia Oggi del 26-01-2018



Marchi, conta anche il suono.

Le note rendono riconoscibile e memorabile il brand.

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

DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018



vs



DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle

lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze* e Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti]*;

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica.

Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme. Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevate, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si possa escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 715 871

Docchem S.r.l., Strada Della Costiera, SNC, 27020 Dorno (PV), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ddchem S.r.l., Via Crear 15, Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano, Verona, Italia (richiedente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Stradone San Fermo 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 715 871 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. 15 190 473 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 786 816 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

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. 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.

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. 8 786 816 dell'opponente .

1. I prodotti

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

Classe 1: *Prodotti chimici per l'industria; prodotti chimici per usi scientifici; prodotti chimici per fotografie; prodotti chimici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura; resine artificiali e sintetiche; dispersioni di materie plastiche; materie plastiche grezze, in polvere, liquide o pastiformi; concimi per terreni, animali e artificiali; prodotti estintori; prodotti per la tempera; preparati chimici per la saldatura; prodotti chimici per la conservazione degli alimenti; materie per la concia; sostanze adesive per l'industria; antigelo; antincrostanti; liquidi per freni; additivi chimici per carburanti; detergenti utilizzati durante operazioni di fabbricazione.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; resine artificiali allo stato grezzo; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; poliammidi; resine poliammidiche allo stato grezzo; agenti indurenti per resine; catalizzatori per resine sintetiche; composti adesivi a base di resine epossidiche per il settore industriale; indurenti per resine epossidiche; prodotti a base di resine epossidiche da utilizzare sul legno; resine epossidiche; resine (epossidiche -), allo stato grezzo; resine poliammidiche.*

Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento delle pareti [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento di pavimenti [rivestimenti]; resine epossidiche riempite con metallo leggero [rivestimenti].*

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 verrà 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.

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 stati considerati essere, in astratto, identici, sono prodotti 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.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica (si veda ad esempio il primo elemento "chèmio" di parole composte in italiano, o l'inglese "chem" ma anche i termini equivalenti in altre lingue quali il lituano, *chemija/chemikalai*, l'olandese *chemie*, l'ungherese *kémia* o il bulgaro *Химия* (*khimia*), aventi tutte la medesima origine nel termine greco antico "χημία" (*khemia/khemeia*). Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in

quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme. Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevate, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito. Per quanto riguarda l'elemento "dd" del marchio impugnato, così come gli elementi grafici di entrambi i marchi, essi sono privi di significato e sono pertanto elementi distintivi.

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

Tuttavia, per quanto riguarda entrambi i marchi 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).

Inoltre, per quanto riguarda gli elementi verbali dei marchi, ovvero "DOCHEM" è importante rammentare 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.

Visivamente, i segni coincidono nelle ultime quattro lettere "CHEM", che tuttavia costituiscono un elemento debole, e nella prima lettera "d", per quanto in entrambi i casi riprodotte con lettere aventi caratteristiche diverse. Essi differiscono nei restanti elementi verbali e negli elementi figurativi di entrambi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell'elemento debole "CHEM", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano parte degli elementi normalmente distintivi "DOC" e "dd".

Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

La medesima conclusione di scarsa somiglianza può pure valere dal punto di vista **concettuale**. I segni coincidono infatti nell'elemento "CHEM", il quale ha nondimeno un carattere distintivo debole.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione

c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione ha presupposto l'identità tra i prodotti nelle classi 1 e 2 coperti dal marchio impugnato e i prodotti nella classe 1 del marchio anteriore.

Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono stati riscontrati essere simili in basso grado sia da un punto di vista visivo che fonetico. Lo stesso vale per quanto concerne il loro contenuto semantico.

Le somiglianze derivano unicamente dalla presenza in entrambi i segni della sequenza di lettere "CHEM", la quale, come visto nella sezione c) della presente decisione, ha per sua natura un carattere scarsamente distintivo in considerazione del fatto che questo elemento sarà associato dalla totalità del pubblico rilevante al concetto, assai semplice e fortemente connesso ai prodotti nelle classi 1 e 2, di chimica o chimico.

Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione.

Gli elementi verbali dei marchi che possiedono normale carattere distintivo sono chiaramente diversi. La sequenza di lettere "DOC" e le due lettere "dd" solo coincidono nella prima lettera "d". Inoltre, questi elementi rivestono

una maggiore importanza nella valutazione globale dei segni anche perché precedono l'elemento comune "CHEM", il quale peraltro non sarà necessariamente riconosciuto dalla totalità del pubblico rilevante. Ad ogni modo, i consumatori in grado di riconoscerlo non gli attribuiranno la medesima importanza rispetto alla parte iniziale del segno "DOC".

Inoltre, è poi vero che entrambi segni contengono ulteriori elementi figurativi. Tuttavia, si deve tener conto, come già rilevato precedentemente nella presente decisione, come la circostanza secondo la quale quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/11/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59).

In considerazione di tutto quanto sopra, e alla luce del fatto che gli elementi aggiuntivi e differenti di entrambi i marchi sono chiaramente percettibili, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

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

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

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

- Registrazione di marchio italiano n. 1 255 821 per il marchio figurativo per i medesimi prodotti nella classe 1 coperti dal marchio dell'Unione europea già oggetto di esame.

Poiché questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Di conseguenza, essendo l'opposizione priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE anche per questo secondo marchio sul quale essa si basa, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

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 in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

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.

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN
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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

GALLO contro VALENTINA GALLO – Divisione di Opposizione 08.01.2018

GALLO

VS

VS



GALLO contro VALENTINA GALLO – Divisione di Opposizione 08.01.2018

Il marchio Gallo è il marchio anteriore e il marchio Valentina Gallo è il marchio impugnato.

Le Classi di riferimento sono le seguenti:

la Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

la Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards; poncho; calzini; parigine; bretelle; pantofole; guanti; abbigliamento intimo; sciarpe; foulards; cinture; cappelli; berretti; costumi da bagno; cravatte; ciabatte; fazzoletti da taschino; collants; bavaglino; abbigliamento per bambini; abbigliamento per neonati.

Si deve considerare che l'elemento dominante, ovvero le due lettere stilizzate "V" e "G", sarà possibilmente associato in forma diretta alle iniziali dei due termini "VALENTINA GALLO". Dal punto di vista semantico, non è poi possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini a un nome e cognome di origine italiana e il termine "GALLO" ad un cognome, anch'esso di origine italiana. Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione.

OPPOSIZIONE N. B 2 800 921

Gallo S.p.A., Viale Motta, 129, 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tailor Made Luxury S.r.l., Via Cavour 14, 30026 Portogruaro (VE), Italia (richiedente), rappresentata da Alberto Sommaio, Via Palladio 2, 30021 Caorle (VE), Italia (rappresentante professionale).

Il 08/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 800 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 794 035 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR. Nota preliminare A decorrere dal 01/10/2010, 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. 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. 15 794 035 . L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 'GALLO' e sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea per . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 e alla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea. a) I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti: Registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards; poncho; calzini; parigine; bretelle; pantofole; guanti; abbigliamento intimo; sciarpe; foulards; cinture; cappelli; berretti; costumi da bagno; cravatte; ciabatte; fazzoletti da taschino; collants; bavaglini; abbigliamento per bambini; abbigliamento per neonati. I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni; budelli per insaccati e sue imitazioni; bastoni da passeggio; bottoncini in pelle; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per tracolle; cinghie in pelle per bagagli; 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]. Classe 25: Abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 3 di 9 durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual; cappelleria; calzature; abbigliamento. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Prodotti contestati in classe 18 I prodotti articoli di selleria, fruste, valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, imitazioni di cuoio sono contenuti sia nella lista di prodotti contestati che nella lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Essi sono pertanto identici. I paramenti per animali si sovrappongono con gli articoli di selleria della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Pertanto, sono identici. I prodotti cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe sono compresi nell'ampia categoria del cuoio della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Dunque, sono identici. La finta pelle [imitazione del cuoio] è compresa nell'ampia categoria delle imitazioni [cuoio] della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici. Il prodotto capretto è compreso nell'ampia categoria delle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici. I prodotti contestati contenitori portatili includono, in quanto categoria più ampia i bauli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. I prodotti contestati borse, portafogli sono simili ai bauli della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 dal momento che essi presentano la medesima destinazione d'uso, sono diretti al medesimo pubblico e sono distribuiti attraverso i medesimi canali. I prodotti contestati budelli per insaccati e sue imitazioni presentano alcuni punti di contatto rispetto alle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. I prodotti contestati, che includono anche prodotti ricavati dallo strato interno della pelle bovina, quali i budelli collati possono avere la medesima origine rispetto alle pelli, le quali peraltro includono anche le pelli per insaccati. Inoltre, i suddetti prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione. Pertanto, essi sono da considerarsi simili.

I prodotti del marchio impugnato bottoncini in pelle; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per tracolle; cinghie in pelle per bagagli; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; fili di 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; mentoniere [nastri in cuoio] e i prodotti della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi coincidono nella loro natura. Anche la loro destinazione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere la medesima in quanto essi sono prodotti in cuoio e sue imitazioni principalmente destinati ad un uso industriale o nella produzione di altri articoli. Nella misura in cui coincidono i due summenzionati fattori, questi prodotti sono da considerarsi simili in basso grado. Tuttavia, in mancanza di una esplicita limitazione operata dall'opponente in grado di definire in forma chiara quali siano i prodotti concretamente oggetto di protezione, non è possibile determinare se essi coincidono anche per quanto concerne altri fattori specifici di somiglianza. Prodotti contestati in classe 25 I prodotti del marchio impugnato cappelleria; calzature; abbigliamento sono pure coperti dalla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 sulla quale si basa l'opposizione. Questi prodotti sono pertanto identici. I prodotti abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual sono compresi nell'ampia categoria di abbigliamento della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti sia al grande pubblico, come nel caso dei prodotti nella classe 25 e di prodotti nella classe 18 quali ad esempio valigie, borse e portafogli, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso di prodotti nella classe 18 quali i budelli per insaccati e sue imitazioni o i fogli in pelle per la lavorazione industriale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 5 di 9 c) I segni GALLO (registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904) (registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea) 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, 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 'GALLO' ha un significato ad esempio, in lingua italiana e spagnola. Tuttavia esso non è compreso in paesi in cui queste lingue non sono capite, quali ad esempio la Bulgaria, la Lituania e la Polonia. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che, parla bulgaro, lituano o polacco. La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 è un marchio denominativo formato dal termine 'GALLO'. La registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea è invece un marchio figurativo. Esso è composto dal termine 'GALLO' riprodotto in caratteri maiuscoli neri al di sopra dei quali si trova la silhouette stilizzata di una testa di gallo. Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo formato dai termini 'VALENTINA GALLO' riprodotti in caratteri maiuscoli al di sopra dei quali si trova un elemento figurativo che consiste nelle due lettere "V" e "G" riprodotte in caratteri di assai maggiori dimensioni e, benché riconoscibili, altamente stilizzati, in particolare per quanto concerne la lettera "G". Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 6 di 9 In sé l'elemento "GALLO", presente in tutti e tre i marchi oggetto di comparazione, non ha un significato. Al contrario, il termine "VALENTINA", insieme all'elemento "GALLO" del marchio impugnato potrà essere inteso come un nome proprio femminile seguito da un cognome, entrambi di origine italiana. Infine, la figura stilizzata della testa di gallo della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea sarà per l'appunto intesa come avente il concetto di gallo. Gli elementi dei marchi in disputa sono, da una parte, privi di significato o, dall'altra, non sono descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento. Essi presentano pertanto carattere distintivo. I marchi anteriori non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento costituito dalle due lettere stilizzate "V" e "G" contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Inoltre, si deve tenere in considerazione 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 nel termine "GALLO", che è l'unico elemento della

registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904, l'unico elemento verbale della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea e l'ultimo elemento verbale del marchio impugnato. I segni differiscono nei restanti elementi della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 e del marchio impugnato, ossia la testa di gallo e le due lettere stilizzate "V" e "G" che formano l'elemento dominante del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "GALLO", presenti in modo identico nei tre segni oggetto di comparazione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "VALENTINA" del marchio contestato e delle lettere "V" e "G" del marchio impugnato, benché queste ultime tendenzialmente non saranno pronunciate in quanto stilizzate e in quanto prime due lettere dei termini "VALENTINA GALLO". Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, pur essendo il termine "GALLO" presente nei marchi anteriori privo di significato in quanto tale nelle lingue prese in esame, non si può escludere che almeno una parte del pubblico rilevante lo associ ad un cognome di lingua italiana, senza per questo attribuire a detto termine il significato che esso ha in italiano o in spagnolo, che si vedrebbe peraltro rinforzato dalla presenza dell'elemento grafico del gallo nel caso della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea. Detto cognome di origine italiana sarà indubbiamente riconosciuto nel segno impugnato, insieme al nome proprio femminile "VALENTINA". I segni presentano quindi sia elementi di somiglianza concettuale che di dissomiglianza. 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 dei marchi anteriori 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 sui quali si basa l'opposizione siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. 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 in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte simili in basso grado. Essi 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. Per quanto riguarda i prodotti nella classe 25, essi sono stati riscontrati essere, nella loro totalità, identici ai prodotti coperti dalla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 per il marchio denominativo "GALLO". 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). Per quanto riguarda i suddetti prodotti nella classe 25, la Divisione d'Opposizione ritiene che il principio di cui sopra sia applicabile nel presente caso. Di fatto, il marchio anteriore "GALLO" e il secondo termine dell'insieme "VALENTINA GALLO" del marchio contestata. È vero che questi due elementi verbali sono visivamente secondari. Tuttavia, si deve pure considerare che l'elemento dominante, ovvero le due lettere stilizzate "V" e "G", sarà possibilmente associato in forma diretta alle iniziali dei due termini "VALENTINA GALLO". Dal punto di vista semantico, non è poi possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini a un nome e cognome di origine italiana e il termine "GALLO" ad un cognome, anch'esso di origine italiana. Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 8 di 9 un'origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un'origine comune. Il medesimo ragionamento vale anche per quanto riguarda i restanti prodotti nella classe 18, oggetto di comparazione rispetto con i prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea per il marchio figurativo . In questo caso è vero che al termine "GALLO" è stato aggiunto un elemento figurativo avente un contenuto semantico. Tuttavia, da parte del pubblico preso in esame, quale quello di lingua bulgara, lituana o polacca non sarà effettuata una connessione diretta tra il termine "GALLO" e la rappresentazione grafica per l'appunto di un "GALLO", ma al contrario i due elementi saranno considerati come indipendenti l'uno dall'altro. Di conseguenza, contrariamente a quanto avverrebbe ad esempio per il pubblico di lingua italiana e spagnola, il quale assocerebbe innanzitutto il segno al concetto di "GALLO", per altre parti del pubblico rilevante l'elemento verbale potrà essere inteso come un termine di origine italiana e quindi anche come un cognome, sempre di origine italiana. In considerazione del fatto che per quanto riguarda la registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 sarà l'elemento denominativo del segno ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo, è giocoforza concludere che ci sia un rischio di confusione anche tra questo marchio e il marchio impugnato proprio perché una parte del pubblico assocerà i due termini "GALLO" e tenderà a considerare come elementi secondari i restanti elementi dei segni. Infine, si deve tener conto che 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). 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 designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Non è poi possibile escludere l'eventualità 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 che designa (23/10/2002, T-104/01,

Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d'Opposizione rileva quindi l'esistenza di un rischio di confusione in relazione ad entrambi i marchi su i quali si basa l'opposizione e per tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari. In particolare, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara, lituana e 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. 15 316 904 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 e la registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (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 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 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.

“ARMONIE”: MARCHIO DESCRITTIVO – Quinta Commissione di Ricorso

15.12.2017

ARMONIE

Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHE S.P.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Classe 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: "marchio denominativo composto dalla parola "Armonie" in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio"

In data 9 marzo 2017 l'esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine "ARMONIE" informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l'abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l'esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l'esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 15 dicembre 2017

Nel procedimento R 2063/2017-5 ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHE S.P.A. Via Statale 467, N. 136 I-42013 Casalgrande (Re) Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Giovanni Medri, Via Guidone, 25, 48100 Ravenna, Italia
concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 16 430 068

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHE S.P.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Class 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

2 La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: "marchio denominativo composto dalla parola "Armonie" in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio".

3 In data 9 marzo 2017 l'esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine "ARMONIE" informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l'abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l'esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l'esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE.. In tal senso, l'esaminatore puntualizzava come la veste grafica del segno non sia in grado di offuscare il messaggio puramente descrittivo convogliato dal termine "ARMONIE". Infine, l'esaminatore aggiungeva che il segno potrebbe essere percepito dal pubblico anche come un mero slogan pubblicitario altresì carente di capacità distintiva per i prodotti richiesti.

4 L'esaminatore concedeva alla richiedente un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni.

5 L'Ufficio non riceveva osservazione alcuna da parte della richiedente. 6 Con decisione del 27 luglio 2017 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore, in assenza di osservazioni da parte della richiedente, confermava il rifiuto alla 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 2 registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente tutti i prodotti oggetto della domanda.

7 In data 22 settembre 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 16 novembre 2017.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Si produce una lista con una serie di marchi dell'Unione europea e italiani tutti composti esclusivamente o contenenti il termine "ARMONIE", i quali spaziano nei più diversi campi merceologici. I marchi in

questione sono stati registrati senza che fosse sollevata obiezione alcuna. – Inoltre, si pone rilievo sul fatto che la domanda di marchio n. 17 034 372 “Armonia” non è stata obiettata dall’Ufficio e che, quindi, il rifiuto del marchio in oggetto costituisce una disparità di trattamento. – Ulteriormente, si fa presente che l’Ufficio ha provveduto, senza presentare alcun rilievo, a registrare il marchio dell’Unione europea n. 16 430 051 “Armonie armonie by arte casa”, considerando che il “cuore” del marchio in questione è costituito proprio dal termine “armonie”. – Infine, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’esaminatore, il marchio in esame non costituisce uno slogan, giacché esso è composto da un solo termine, mentre gli slogan sono frasi composte da più vocaboli.

9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 and 68, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Articolo 7 RMUE 11 L’articolo 7 RMUE, recante il titolo «impedimenti assoluti alla registrazione», prescrive, inter alia: 1. Sono esclusi dalla registrazione: (omissis) b) i marchi privi di carattere distintivo; 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 3 c) 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. 2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

12 Benché risulti chiaramente dall’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, che ciascuno dei motivi di diniego elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, esiste una netta sovrapposizione tra il campo di applicazione dei motivi di diniego di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1 (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47). In particolare, un marchio descrittivo delle caratteristiche dei beni o servizi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a detti prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Al contempo, a mente dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un marchio può essere privo di carattere distintivo in relazione ai beni o servizi di interesse per motivi diversi dall’essere intrinsecamente descrittivo, come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di giustizia (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19, e le sentenze ivi citate; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46). Infatti, tale disposizione contempla tutte le circostanze in cui un segno non è adatto a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47).

13 Inoltre, è opportuno interpretare i suddetti motivi di rifiuto alla luce dell’interesse generale che ciascuno di essi sottende. L’interesse generale da prendere in considerazione quando si esamina ciascuno di tali motivi di rifiuto può riflettere considerazioni diverse a seconda del motivo del rifiuto in questione (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55 e 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

14 E’ sufficiente che uno dei motivi assoluti si applichi affinché il segno

in questione non sia registrabile come marchio dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).

15 Inoltre, come visto, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE afferma che un marchio non è registrabile, anche se i motivi di non registrabilità sono applicabili soltanto a parte dell'Unione europea (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 22 e la giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, per consolidata giurisprudenza, il carattere descrittivo o non distintivo di un segno costituito da un elemento verbale deve essere valutato in relazione ai consumatori aventi una conoscenza sufficiente della lingua da cui deriva l'elemento verbale in questione (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, §34 e giurisprudenza citata; 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, §§ 19 e 20). Infatti, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE implica che, se l'elemento denominativo di un marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo in una sola delle lingue utilizzate negli scambi all'interno dell'Unione europea, ciò è sufficiente renderlo non ammissibile alla registrazione come marchio dell'Unione (20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 41; 22/06/2017, T- 236/16, ZUM wohl, §38). 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 4 16 L'esame effettuato al momento della domanda di registrazione non deve essere minimale. Al contrario, deve essere un esame rigoroso e completo per impedire che i marchi vengano registrati in modo improprio. Come la Corte ha già tenuto, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, è necessario garantire che i marchi il cui uso possa essere contestato con successo dinanzi ad un tribunale, non siano registrati (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 59; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21). 17 Il carattere non distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Confezione di caramella di colore dorato, EU:C:2006:422, § 25; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 20; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 24). 18 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 19 La comunicazione di rifiuto provvisorio del 9 marzo 2017 indicava che i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti di consumo di massa e sono principalmente destinati al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La Commissione ritiene che detta considerazione sia corretta e quindi conferma che i prodotti di cui trattasi si dirigono al grande pubblico composto da consumatori medi. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE 20 Per costante giurisprudenza, 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 categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la

registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., per analogia, 04/05/1999, C108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, e anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27). 21 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 (v. 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; e 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

22 Non è neppure necessario, affinché l'Ufficio opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 5 unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini (v. 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). 23 Un segno dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della suddetta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v. 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101 e 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 25 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; e, in questo senso, anche 27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). 26 Il segno consiste nell'espressione "ARMONIE". Il termine che compone il segno appartiene alla lingua italiana. 27 Pertanto, in linea con quanto stabilito dall'esaminatore, la sussistenza dell'impedimento assoluto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del RMUE deve essere valutata tenendo in conto la percezione dei consumatori medi italofoni dell'Unione europea. 28 Nella lingua italiana, il termine "ARMONIE" è il plurale del termine "armonia", il quale possiede, inter alia, il seguente significato: "in architettura, proporzionata corrispondenza tra le parti principali e le secondarie, e tra i singoli membri architettonici e l'intero; in pittura e scultura, conveniente disposizione delle figure nell'insieme dell'opera: a. di linee, di forme; a. di colori o a. cromatica, accordo di colori ottenuto accostando toni diversi o anche, nella forma più semplice, toni di una stessa gamma o gradazioni diverse di un solo tono" (<http://www.treccani.it/vocabolario/armonia/>). 29 I prodotti oggetto della domanda sono "materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti" della classe 19. 30 Ad avviso della Commissione, l'esaminatore ha a giusto titolo ritenuto che il pubblico di riferimento, senza dovere effettuare

sforzo cognitivo alcuno, percepirà il termine "ARMONIE" come un'indicazione immediata e diretta che i prodotti in questione, che sono atti a creare la pavimentazione e i rivestimenti, hanno come caratteristica principale quella di creare un ambiente piacevole dato che permettono delle decorazioni e dei colori che sono armoniosi tra loro, nel senso che essi sono propriamente disposti e combinati.

31 Pertanto, tutti gli elementi del segno, inclusa la sua assai minimale vertente figurativa, valutati nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo in relazione ai prodotti oggetto della domanda.

32 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua italiana relativamente a tutti i prodotti rivendicati.

33 Alla luce di ciò, la Commissione conferma che la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE 34 Anche se come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio della UE (v. 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente descrittivo, ma anche poiché il segno in oggetto non sarà percepito come un segno distintivo dal pubblico pertinente in relazione ai tali prodotti.

35 Nel caso di specie, la carenza di capacità distintiva del marchio relativamente ai prodotti obiettati risulta altresì in tutta la sua evidenza se si tiene conto che il segno in oggetto, la cui evidente connotazione puramente descrittiva è stata innanzi evidenziata, si riduce a un messaggio informativo concernente a una caratteristica dei prodotti della richiedente.

36 In particolare, il messaggio che percepirà il pubblico quando vedrà il segno richiesto sarà quello che i prodotti della richiedente sono destinati a creare un ambiente piacevole in quanto armonioso, poiché permettono accostamenti e combinazioni di colori e elementi che sono coerenti tra loro e piacevoli dal punto di vista estetico. 37 Come rilevato sopra, il messaggio convogliato dagli elementi verbali del segno non richiede alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento. 38 In quanto all'aspetto grafico del segno, la Commissione concorda con l'esaminatore sul fatto che esso non si tratta di un elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v. 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 39 Per tutte queste ragioni, relativamente ai prodotti richiesti, la Commissione conferma che il segno della richiedente è privo altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di lingua italiana ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 40 In tal senso, la Commissione non ravvisa che sussistano valide ragioni per trattare se il marchio in

oggetto si tratta o meno di uno slogan pubblicitario, essendo 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 7 comunque un'indicazione descrittiva e priva di capacità distintiva relativamente ai prodotti per cui si richiede protezione. Sui marchi citati dalla richiedente 41 Per ciò che riguarda le registrazioni di marchi dell'Unione europea citate dalla richiedente, si ritiene che esse, a parte includere il vocabolo "ARMONIE", si riferiscano a segni che rivendicano nel loro complesso espressioni differenti e che abbiano strutture diverse rispetto al marchio in esame. Inoltre, la maggior parte di essi rivendica prodotti e servizi che sono differenti dai prodotti in causa. Conseguentemente, in linea di principio, l'esaminatore ha a ragione concluso che essi non possono essere qualificati come casi analoghi al presente. 42 Comunque, si deve ricordare che le decisioni dell'Ufficio si basano sull'applicazione del RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). L'Ufficio è tenuto a esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Ciononostante, l'applicazione di questi principi deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. 43 Infatti, la richiedente non può contare su un errore commesso dall'Ufficio in favore di un terzo per ottenere la registrazione del suo segno con riguardo ai prodotti obiettati. D'altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. La registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (v. 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, e giurisprudenza ivi citata).

44 In effetti, e doveroso ricordare per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, che l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere eseguito in ogni caso concreto tenendo in conto l'attuale pratica dell'Ufficio che, attualmente, prevede il rifiuto di marchi come quello della richiedente. In effetti, la maggior parte dei marchi citati dalla richiedente sono stati registrati anni orsono, quando era vigente un'altra prassi, mentre alla luce dell'attuale prassi (v. "DIRETTIVE SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI" – parte B, ESAME, sezione 4), il marchio oggetto della domanda non possiede caratteristiche sufficienti per essere registrato per i prodotti rivendicati. 45 Inoltre, è importante osservare che la Commissione di ricorso non ha avuto modo di decidere circa la registrabilità dei segni citati dalla richiedente e non conosce le ragioni che hanno portato alla loro registrazione quali marchi dell'Unione europea. 46 Tenuto conto di quanto esposto sopra, per quanto riguarda nello specifico i due marchi dell'Unione europea su cui la richiedente fonda le proprie argomentazioni, vale a dire i marchi n. 17 034 372 e n. 16 430 051, la Commissione puntualizza che il primo si riferisce a prodotti della classe 5, che sono quindi del tutto differenti da quelli rivendicati nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una domanda di marchio a cui non è stata ancora concessa la registrazione. In quanto al secondo marchio 15/12/2017, R

2063/2017-5, ARMONIE 8 citato dalla richiedente, la Commissione nota come il segno , nonostante si riferisca ai prodotti della classe 19, possiede caratteristiche grafiche che lo rendono nel suo complesso differente dalla semplice espressione "ARMONIE". Seppur è vero che l'elemento dominante dal punto visivo è il termine "ARMONIE", il segno in questione include una ripetizione e degli altri elementi verbali che saranno comunque percepiti dal pubblico di riferimento. 47 In ogni modo, il mero fatto che un atteggiamento meno restrittivo sembri aver prevalso in precedenza, non costituisce una violazione del principio di non discriminazione, né motivo per invalidare una decisione che in sé è ragionevole e conforme al RMUE.

48 Infine, per quanto riguarda la registrazione di marchi asseritamene analoghi in Italia innanzi all'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), va tenuto presente che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza, il regime europeo dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (v. 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa dell'Unione. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione, non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno, o di un segno asseritamene simile, come marchio nazionale. 49 Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (v. 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Inoltre, in assenza di prove e argomenti da parte della richiedente, la Commissione non è in grado di conoscere le ragioni e le circostanze che hanno portato alla registrazione dei marchi in questione.

50 Ne consegue che la menzione fatta dalla richiedente alle registrazioni a livello dell'Unione europea e in Italia non costituisce un argomento convincente per superare gli impedimenti assoluti nei quali incorre la domanda di marchio in oggetto. Conclusione 51 Per le ragioni innanzi indicate, il presente ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata è confermata. 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE

9 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

DOPPIO PASSO contro MIO PASSO – Divisione di Opposizione 15.12.2017

DOPPIO PASSO vs



DOPPIO PASSO **contro** MIO PASSO

L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Trattandosi di prodotti/servizi relativi alla classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti – non è descrittivo né allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, quindi presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di la persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

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. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 748 229

Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A., Via L. Cadorna, 17, 30020 Fossalta di Piave (VE), Italia (opponente),

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet, 9, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

The Wine People S.r.l., Via Maestri del Lavoro 28, 38121 Trento, Italia (richiedente),

rappresentata da Niccolò Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 748 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 387 939 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR. 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. 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. 15 387 939 . L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 DOPPIO PASSO. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione europea n. 11 364 122. a) I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre). I prodotti contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni DOPPIO PASSO 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 'PASSO' ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'italiano. L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di la persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente decorativa. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono in termini di 'PASSO'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore e nell'elemento 'MIO' e gli elementi figurativi del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'P-AS-S-O', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'DO-P-P-I-O' del marchio anteriore e nelle lettere 'M-I-O' del segno impugnato. Decisione sull'Opposizione N. B 2 748 229 pag. : 4 di 6 Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti sono identici. I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, entrambi i marchi includono l'elemento 'PASSO' che ha un ruolo distintivo autonomo. Gli elementi verbali aggiuntivi sono secondari dal momento che servono a definire e qualificare la parola 'PASSO', alla quale sono riferite. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno un impatto minore rispetto agli elementi verbali e hanno natura puramente decorativa. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché il diritto anteriore marchio dell'Unione europea n. 11 364 122 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). SPESE Ai sensi dell'articolo 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 Opposizione María Clara IBÁÑEZ FIORILLO 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. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

Valorizzazione della Proprietà intellettuale: riapertura Bando "Marchi + 3"



Arrivano i contributi a fondo perduto per registrare i marchi d'impresa. Il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un nuovo bando dedicato a quelle Pmi che registrano marchi internazionali.

Il bando Marchi+3 concede, infatti, agevolazioni per la registrazione di marchi d'impresa presso agenzie di livello mondiale come l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale Euipo e l'Organizzazione

mondiale per la proprietà intellettuale Ompi.

Le piccole e medie imprese che decideranno di partecipare a Marchi +3, oltre ad accertare la dimensione della propria azienda, dovranno possedere al momento di presentazione della domanda alcuni requisiti imprescindibili: dimostrare che la sede legale e operativa sia registrata in Italia, così come l'avvenuta e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio di riferimento; attestare che la propria azienda non sia sotto altre procedure concorsuali né in liquidazione o fallimento; non avere pendenze dall'art. 67 del decreto legge 159/2011 per ciò che concerne la normativa antimafia; possedere il marchio d'impresa con il quale si partecipa a Marchi +3; dimostrare di aver già fatto richiesta di registrazione presso l'Euipo o l'Ompi.

A questo scopo, dovranno quindi allegare la relativa tassa di deposito regolarmente saldata. La registrazione presso una delle due agenzie internazionali deve esser avvenuta obbligatoriamente a partire dal 1° giugno 2016 e prima della data di presentazione della domanda sul bando Marchi+3.

Contributo massimo di 20 mila euro per impresa. Il contributo copre generalmente l'80% delle spese ammissibili. Per la registrazione all'Euipo, l'importo massimo complessivo dell'agevolazione è pari a 6 mila euro. Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2016 l'importo massimo dell'agevolazione è pari a 6 mila euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa a un marchio depositato presso Ompi che designi un solo paese, incrementata a 7 mila euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa a un marchio depositato presso Ompi che designi due o più paesi. Nel caso in cui la designazione interessi i paesi Usa e/o Cina l'agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute, con un incremento dell'importo concedibile.

Domande dal 7 marzo 2018. Le imprese partecipanti dovranno compilare la domanda per partecipare al bando Marchi +3 per via telematica attraverso il sito web appositamente creato www.marchipiu3.it. La registrazione al form online prevede la ricezione di un numero di protocollo personalizzato che dovrà esser segnalato in seguito nella stessa domanda di agevolazione. Una volta ricevuto questo numero, le imprese partecipanti dovranno attendere cinque giorni prima di inviare la domanda vera e propria attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata marchipiu3@legalmail.it. Le domande saranno accettate dal prossimo 7 marzo 2018 dalle ore 9.00 e fino a quando le risorse non risulteranno esaurite. La domanda di partecipazione, da trasmettere successivamente al form telematico, dovrà essere redatta sulla base del modello e degli allegati predisposti dal Mise nei quali le aziende sottoscriveranno un'autodichiarazione riguardo ai requisiti posseduti.

Per maggiori dettagli tecnici si allega il relativo Bando.

bando-marchi-+3

FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017



FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017

Il marchio anteriore 'FIGO' sarà inteso come uso gergale della parola 'fico' che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire '!' come una lettera 'i' invertita. Si ritiene che 'FIGO' sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole.

Secondo la Divisione d'Opposizione sussiste rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 802 174

Sabrina Rudnik, Schäfereweg 1, 01731 Kreischa, Germania (opponente),
rappresentata da Jens Hänsch, Glacisstr. 20b, 01099 Dresda, Germania
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Mario Benvenuti, Via Verdi 1, 18039 Ventimiglia, Italia (richiedente),
rappresentato da Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli, Viale San
Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/12/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 802 174 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti

prodotti contestati: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 736 473 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. 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. 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. 15 736 473 . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 667 091 FIGO. 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. a) I prodotti e servizi I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 5: Cerotti [medicazioni]; cerotti medicati; nastri adesivi per la medicina; cotone antisettico; cerotti liquidi antisettici; cotone asettico; strisce assorbibili emostatiche per le ferite lievi; mascherine oculari ad uso medico; maschere per gli occhi; rondelle oculari per uso medico; bende oculari per uso medico; bendaggi per medicazioni; cotone per uso medico; bendaggi per docce di gesso; bende chirurgiche; cerotti per uso chirurgico; medicazioni mediche e chirurgiche; tamponi disinfettanti; fasciature disinfettanti; nastri biadesivi per uso medico; bendaggi elastici [fasciature]; cerotti analgesici antinfiammatori; bende per il pronto soccorso; garza per uso medico; tessuti per uso chirurgico; bende adesive; cerotti adesivi per ferite cutanee; cerotti adesivi; resine sintetiche per uso medico; materiali per medicazioni; materiali per medicare ferite; tamponi medicati; tamponi medicati imbevuti; fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche; prodotti contro le bruciature; moleskin [tessuto] per uso medico; finta pelle da utilizzare come fasciatura medica; compresse di garza; fasciature per le orecchie; cerotti transdermici; tamponi per uso medico; salviette per uso medico; garza per medicazioni; articoli per medicazioni; bende per le ustioni; materiali per la ritenzione delle fasciature; stoffe per medicazioni; pellicole sterili in plastica per uso come bende; fasciature per ferite cutanee; bendaggi per la cavità orale; bende per prevenire la formazione di vesciche; ovatta idrofila; ovatta per

uso chirurgico; ovatta per uso medico; ovatta per uso farmaceutico; tamponi di cotone per uso medico; spugne cicatrizzanti; fasciature per ferite; cerotti riscaldanti per uso medico; ovatta di cellulosa per uso medico; lana di cellulosa per uso medico; cassette di pronto soccorso; salviette disinfettanti; salviette medicate imbevute; panni per la pulizia imbevuti di disinfettante per uso igienico; fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche; salviette imbevute di disinfettante; indumenti igienici; nastri adesivi per il fissaggio [medico]. Classe 10: Fasciature elastiche; bendaggi ortopedici; sciarpe [fasciature di sostegno]; materiali per fasciature [di supporto]; fasciature elasticizzate di supporto; bende per uso ortopedico; guaine di sospensione per protesi di membra; fasciature elasticizzate contenenti composti di rame; clip per fasciature; fasciature in materiale sintetico [di supporto]; fasciature elasticizzate contenenti rame; fasciature non elastiche [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso veterinario; fasciature imbottite in materiali sintetici [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso chirurgico; materiali per suture; cerniere lampo concepite per essere utilizzate come chiusure temporanee di ferite. Classe 26: Cerniere lampo; Cordoncini per bordare; Toppe applicabili a caldo; Toppe incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili; Pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia tessile; Toppe per la riparazione di articoli tessili. I prodotti e servizi contestati sono i seguenti: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici. Decisione sull'Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 3 di 6 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 sono simili in basso grado ai tamponi disinfettanti dell'opponente. Essi possono avere la stessa destinazione e coincidere in pubblico rilevante e metodo d'uso. Servizi contestati in classe 44 I servizi contestati non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante ed origine commerciale. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni FIGO 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 'FIGO' 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 sulla parte del pubblico che parla italiano. Il marchio anteriore 'FIGO' sarà inteso come uso gergale della parola 'fico' che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire '!' come una lettera 'i' invertita. Si ritiene che 'FIGO' sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'F-I-G-O'. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione e colore del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in 'FIGO' e, pertanto, i segni sono foneticamente identici. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come 'FIGO', i segni 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.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi

sono in parte simili in basso grado ed in parte dissimili. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, identici dal punto di vista fonetico e molto simili dal punto di vista concettuale. In particolare, essi differiscono unicamente negli elementi grafici del segno impugnato che hanno un impatto minore sul consumatore. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Considerato quanto precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione 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 anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti. Decisione sull'Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 6 di 6 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 Opposizione decide una ripartizione differente. Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà le proprie spese.

Divisione Opposizione María Clara IBAÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO
Andrea VALISA

Violazioni del Diritto d'Autore – Art. 2 L. 167/2017 (c.d. Legge europea 2017)



Violazioni del diritto d'autore

Dal 12 dicembre 2017 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), su **istanza** dei titolari dei diritti, può **ordinare** in via cautelare ai **prestatori di servizi della società dell'informazione** di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, se tali violazioni risultano manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e se sussiste la **minaccia** di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

Con successivo **regolamento dell'AGCOM** saranno disciplinate le modalità con cui il provvedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati, i soggetti legittimati a proporre reclamo contro il provvedimento stesso, i termini entro quali proporre reclamo e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. Con lo stesso regolamento dovranno essere individuate anche misure idonee ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità.

Art. 2 L. 167/2017, c.d. Legge europea 2017

Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE

Art. 2

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via

cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

Note all'art. 2: – Il testo dell'articolo 8 della Direttiva 2001/29/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), è pubblicato nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. – Il testo degli articoli 3 e 9 della Direttiva 2004/48/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).