

# Incentivi senza lacci e lacciuoli Italia Oggi del 13 maggio 2019



Smart & Start semplificato. Via al Voucher per i Brevetti

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

---

# Rischio di confusione tra marchi - Italia Oggi del 29-04-2019



Sentenza della Corte di Cassazione del 11 aprile 2019 –

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

---

# Finanziamenti a lunga gittata. Decreto crescita Italia Oggi del 5 aprile 2019

TV/Cosa cambia per gli aiuti destinati ai

## amenti a lunga a a imprese con oltre 36 me

scione dell'impre-  
na economica alla pre-  
zione della domanda  
pura dai nuovi metri:  
da non più di 60 mesi  
di ammortamento,  
condotta, il fondo era  
nuovo.

re ammissibili. Il  
scio, dipende anche  
note della procedura:  
supplente della appen-  
dibili, consentendo  
a dei limiti. Le spese  
contate per le impre-  
e sono considerate da  
10 anni e da non  
di 60 mesi. Le durata  
sono agevolate a una  
aumentata di 60 mesi  
secoli. Aumenta anche  
sono inasprite dalle

in cui la realizzazione del  
programma di investimen-  
to agevolato avviene da  
che prevedono l'acquisto di  
un bene immovibile (banca  
edifico, locazione per un  
solo periodo della garanzia  
del Fondo di garanzia per le  
piccole e medie imprese. Le  
imprese di già iscritte nel  
al sistema, contano quindi  
da non più di 60 mesi,  
e una garanzia l'effetto  
di servizio di sostegno  
di il capitale, come ogni  
attestabile, anche dal  
10 anni, ma a partire  
per una prorogatio co-  
mpensata con rispetto  
al 60% del totale della  
spesa agevolabile. Le  
modalità non incidono  
sulla forma dell'ente

sono ammissibili  
relativo a terreni,  
macchine, impianti, ma  
non immobili. Sono  
anche, servizi, de-  
sione, e immobilità,  
edificabili, da  
nell'immobiliare

Decreto crescita cosa cambia per gli aiuti destinati ai giovani e alle donne.  
Sono ammissibili spese relative a terreno, impianti, macchinari, brevetti,  
licenze e marchi.

# Diritto d'autore ai provider spetta attivarsi per le licenze Italia Oggi del 1 Aprile 2019

## o d'autore, ai pr attivarsi per le l

La direttiva in pillole	
<b>Obiettivi</b>	Chiedere le grandi piattaforme di contenuti e gli aggregatori di notizie come YouTube o DeeplyNews a rispettare i criteri di contenuti (copyright, marchi, diritti) anche in caso di utenti e non giornalisti.
<b>Cosa cambia per le piattaforme online</b>	Sono legalmente responsabili nel caso in cui i regolatori non abbiano una proposta senza che il titolare dello sito sia stato adeguatamente remunerato.
<b>Libertà di espressione</b>	Sottolinea la libertà di accesso e connessione online a fine culturale, critica, rassegna, satira, parodia o paroli.
<b>Startup online</b>	Le piattaforme esistenti da meno di 3 anni con fatturato annuale inferiore a 20 milioni di euro e un traffico medio di visitatori unici inferiore a 5 milioni saranno le getto a ritardi più leggeri.
<b>Editori</b>	La direttiva dà agli editori il diritto di chiedere una remunerazione dalla piattaforma che usano i loro contenuti (senza il sito o YouTube, dopo profitto).

# Un voucher per brevettare da 15 mila euro a impresa – Italia Oggi del 29/03/2019

**da 15 mila euro a impresa**

Di solito un voucher per la brevettazione, la difesa di  
invenzioni e l'innovazione di un'impresa. La misura  
è contenuta nella legge di bilancio 2019, che entra in vigore  
dopo il Consiglio dei ministri la prossima settimana.  
Per accedere la start up deve avere un progetto di ricerca  
della propria invenzione, o entrare il voucher 30 che potrà  
essere utilizzato per tre anni da contare dalla fine dell'attività  
dell'impresa o di meno di un anno di presenza in italia  
della dimora di lavoro o oggetto presso l'Ufficio  
Brevetti e Marchi (invece all'indirizzo del servizio  
nazionale). L'importo massimo del voucher per impresa sarà  
di 15 mila euro. Le imprese possono anche ricevere agevolazioni  
a base di ricerca e brevetti. In questo è più rilevante.  
**Marchio standard.** Si prevede l'istituzione presso l'Ufficio  
Brevetti e Marchi di un registro generale dei marchi  
standard, cioè i marchi registrati in base ai prodotti  
di un'impresa, che abbiano almeno un anno di presenza  
in un mercato europeo nazionale e che siano utili  
per il commercio per contraddistinguere prodotti o servizi  
relativi presso un mercato ben definito in Italia.  
**Comunicazione in caso di chiusura o di inattività.**  
Qualora il titolare o il beneficiario volontario del  
voucher abbia deciso di chiudere il proprio sito produttivo  
o non volente licenziando i dipendenti, deve prima comunicare  
alla Regione prima del marchio di inattività del marchio  
standard e il voucher per almeno un anno. Qualora non  
sia possibile il voucher verrà automaticamente a scade, il mar-  
chio standard sarà a cura dell'Ufficio Brevetti e Marchi.

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

---

# Scudo amministrativo sui Brand – Italia Oggi del 25 marzo 2019



In vigore dal 23 marzo il decreto legislativo che attua la direttiva UE. Sdoganati i marchi diversi da rappresentazioni grafiche.

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

---

# Deposito di marchi più facile. In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.



In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.

Non sarà più necessaria la riproduzione grafica.

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

---

# Settore Innovazione: Brevetti, Camera di Commercio di Roma – Italia Oggi del 04-03-2019



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

# Obiettivo grandi imprese – Italia Oggi del 27/02/2019



100 mln per macchinari, software e impianti. Tra le spese ammissibili quelle sostenute per brevetti e marchi commerciali.

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

# Marchi a tutela europea – Italia Oggi del 25-02-2019

## chi a tutela eur

so in campo di lancio. Si potranno proteggere anch  
Milano si prepara a ricevere il tribunale composita



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

---

## Software, brevetti a tutela light – Italia Oggi del 16-02-2019



Non c'è contraffazione se l'attività è difesa dal copyright.

No ai marchi che confliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi di certificazione.

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

---

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



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

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

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

c  
o n t r o

**L'Originale Alfredo**

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

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

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

**DECISIONE:**

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

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

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

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

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

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650

#### MOTIVAZIONE

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

#### PROVA

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

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio



anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

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

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

In data 28/12/2011 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 04/05/2012.

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

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

Di conseguenza, l'opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 292 986 dell'opponente.

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

Sussiste

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

**a) I prodotti e servizi**

Dopo

I'adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro

i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,

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

marchio

UE n. 3 108 289

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

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

Classe 33: *Bevande alcoliche.*

marchio

UE n. 6 779 151

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

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

marchio

italiano n. 1 292 986

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

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

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

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

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

*giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.*

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

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

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

Inoltre, al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e' necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i *servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l'8<sup>a</sup> edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all'altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l'uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

**Prodotti  
contestati in classe 29**

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

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

**Prodotti  
contestati in classe 30**

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

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

I servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell'opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti

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

### **Servizi contestati in classe 35**

*Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35 coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall'altro.

I  
*servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero* sono da ritenersi compresi nell' ampia categoria di *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,  
secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: pollame e selvaggina* nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori *pollame e selvaggina* nella classe 29 dell'opponente, rivendicati all'interno del

marchio UE anteriore No 3 108 289. Allo stesso modo, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio* presentano un basso grado di somiglianza con il *ghiaccio* nella classe 30 dell'opponente, rivendicato, inter alia, all'interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

Per quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card*, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35 coperti

dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente.

### **Servizi contestati in classe 43**

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

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

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

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

Nel presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come ad esempio i servizi di *pubblicità* e *gestione di affari commerciali* in classe 35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

#### **c) I segni**



(marchio UE  
n. 3 108 289)

(marchio UE  
n. 6 779 151)

(marchio italiano  
n. 1 292 9869)

Marchi anteriori Segno impugnato

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

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

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

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

Il segno contestato è un marchio figurativo, composto dall'elemento verbale 'IL VERO ALFREDO' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall'elemento verbale 'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' riprodotto in stampatello nero in dimensioni assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno

stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d'alloro, simbolo trionfale utilizzato nell'impero romano, riprodotto in color giallo/oro.

L'elemento

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

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

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

l'elemento

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

L' espressione

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

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

Inoltre, quando i segni sono

costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di

principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte

sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il

pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Considerando quanto sopra, è fuor

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

– della sua maggior distintività, che permette alla stessa di risaltare da

un punto visivo e di dominare l'impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale espressione in generale e piu' in particolare il termine 'ALFREDO', hanno un impatto piu' forte sul consumatore.

I tre marchi figurativi dell'opponente sono composti dai seguenti elementi:

– per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: 'ALFREDO'S GALLERY' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura 'alla Scrofa Roma', quest'ultima riprodotta in dimensioni ben piu' piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

– per quanto riguarda il marchio UE n. 6 779 151: 'Alfredo' riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti a mano ed in color oro, posizionati sopra la dicitura 'alla Scrofa', quest'ultima riprodotta in dimensioni ben piu' piccole;

– per quanto riguarda il marchio italiano: 'Alfredo 1907' riprodotto in caratteri leggermente stilizzati in color grigio, posizionato sopra il termine 'restaurant' e l'espressione inglese 'The original of Rome', questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu' piccole ed il tutto circondato da un quadrato riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l'elemento 'ALFREDO' (di piena distintivita', in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) costituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola 'GALLERY', sebbene di origine inglese, sarà compresa dal pubblico di riferimento preso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra' percipita, inter alia,

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

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

Gli elementi figurativi di tutti i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintività) perché di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto già descritto poc'anzi riguardante l'impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che

avranno

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

**Visivamente**, i segni

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

impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono, tuttavia, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e d'impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di distintivita' per descrittivita', e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

Pertanto, i segni sono

visivamente simili in media misura.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pertanto, i

segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, si

fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico

trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile 'ALFREDO' (l'elemento di maggior impatto e di

maggior distintività in tutti i segni a confronto) nonché – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio' dovuto alle locuzioni 'alla Scrofa Roma', 'The Original of Rome' e agli elementi figurativi del Colosseo, della cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti (associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell'anno 1907, e dell' 'imperatore delle fettuccine') sono dotati di un minor grado di distintività o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della somiglianza concettuale fra i segni rispetto all'elemento comune 'ALFREDO'.

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

#### **d) Carattere distintivo dei marchi anteriori**

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

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

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e

viceversa

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

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

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

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

La divisione d'Opposizione ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per vari aspetti, è ben percipibile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine 'ALFREDO'.





mesi

a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

---

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



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

---

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



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

somiglianze che esistono tra i due segni.

## **OPPOSIZIONE N. B 3 047 681**

### **F. Divella**

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

c o n t r o

### **Normanna**

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

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

### **DECISIONE:**

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

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

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

**2.** La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

**3.** Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

### **MOTIVAZIONE**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di

marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

## **RISCHIO**

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

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

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

Classe 35: *Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica;*

*pubblicità  
televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di  
consulenza  
aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.*

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

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

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

*Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed  
amministrativi; servizi  
di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori  
automatici; servizi di vendita all'asta; servizi al dettaglio in relazione a  
stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta;  
servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al  
dettaglio  
in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al  
dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al  
dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in  
relazione  
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;  
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al  
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio  
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in  
relazione  
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature  
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al  
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè;  
servizi  
al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in  
relazione*

all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura

*per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

### **Prodotti contestati in classe 30**

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

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

Le *glasse* e i *ripieni dolci* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della *pasticceria* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

*I succedanei*

[cacao]

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

Inoltre, essi sono in concorrenza.

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

### **Servizi contestati in classe 35**

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

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

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

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

Pertanto, *i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao;*

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

*Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a*



*dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti*

e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l'opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

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

I servizi di affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; noleggio di stand per la vendita del marchio

impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

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

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

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

Marchi anteriori

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

valere

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

Gli elementi

verbali dei marchi, ovvero "DIVELLA" e "Di Lella" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale, ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

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

Per quanto riguarda le registrazioni

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

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

I marchi

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

Inoltre, si

deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da

elementi

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

**Visivamente**, i segni

coincidono nelle lettere che i termini "DIVELLA" e "Di Lella" hanno in comune, ovvero

tutte tranne la terza lettera "V" dei marchi anteriori e la prima "L" del termine "Lella" del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

**Sotto il**

**profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento,

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

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

**Sotto il**

**profilo concettuale**, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà

il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n.

12 121 554, come sopra

spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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

Ad avviso dell'opponente,

i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di

protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso

presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*.

Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

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

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

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

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio

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

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

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

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

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

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

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

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

anteriore:

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

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

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

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

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

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

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

comunque

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

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

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

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

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

Nel caso specifico, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si riscontrano fra di essi, l'opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o prova a sostegno della conclusione che l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

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



notorietà...

[si]

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

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

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

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

In questo caso, l'opponente si limita ad affermare che l'uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come "detrimento della reputazione", "detrimento del carattere distintivo", e "indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore", sono in realtà molto diverse l'una dall'altra. L'opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dell'presunta notorietà del marchio anteriore. Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l'uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del

tutto

la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

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

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

## **SPESE**

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

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



## **Divisione d'Opposizione**

Riccardo RAPONI    Andrea VALISA Valeria ANCHINI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste.

Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

---

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



Fast Food il gigante McDonald's perde i diritti sull'icona Big Mac.  
articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

## PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI

vs

 pontinova

PONTI vs PONTINOVA

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

classe 45.

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

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

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018

Nel caso R 566/2018-5

Pontinova AG

Rotes Schiloss, Beetenstraße 7

8002 Zürich

Svizzera Ricorrente/ricorrente

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

V

Ponti & Partners S.L.P.

Consell de Cent, 322 bxs.

08007 Barcellona

Spagna Opponente/convenuto

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

dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI

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

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

Decisione

Fatto

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

cercato di registrare il marchio figurativo

per il seguente elenco di servizi:

Classe 45 – Servizi legali.

La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

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

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

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

dell'UE RMT.

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

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

depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:  
Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L'assistenza tecnica informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle falsificazioni;  
Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;  
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di  
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]  
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza giuridica nel settore delle falsificazioni;

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

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

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

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

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

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

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

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

In

particolare, ha motivato la sua decisione:

– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;

– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione di

Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;

– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a

professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,

EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei termini e delle condizioni dei servizi acquistati;

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

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

– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni

caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi

interessati.

– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la

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

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

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

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

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

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

Pertanto,

il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;

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

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

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

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

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

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

rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto

concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).

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

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

Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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

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

In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.

Argomentazioni e argomentazioni delle parti

Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione

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

motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:

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

in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le

imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è

nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali

tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;

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



Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;

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

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

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

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

- Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi dell'opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L'opponente impiega dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l'EUIPO, come nel caso di specie. L'opponente è iscritto al foro di Barcellona e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;
- Inoltre, i servizi dell'opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L'opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
- I segni in conflitto condividono l'elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l'elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l'impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;

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

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

Motivi

Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti

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

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

Confronto dei beni e dei servizi

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

Classe 45 – Servizi legali.

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

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

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

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

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

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

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

fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale

consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di

protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e rientra in un'ampia gamma di servizi giuridici.

L'argomentazione del

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

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

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

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

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

materia di  
proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.  
Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi  
devono  
essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal  
richiedente, è  
irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi  
diversi da  
quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all'Ufficio ripartire d'  
ufficio la  
categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.  
Pubblico pertinente  
Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è  
composto da  
utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e  
quelli che  
sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio  
identico o  
simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la  
giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238,  
punto  
23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,  
EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la  
natura  
dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.  
Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del  
marchio  
anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista.  
L'opponente  
sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a  
imprese che a  
singoli clienti.  
Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia  
industriale e  
intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali  
servizi saranno  
ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali  
persone.  
Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle  
persone  
fisiche.  
Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in  
termini di  
tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di  
attenzione  
del pubblico pertinente sia superiore alla media.  
Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il  
territorio in questione.  
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.  
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente  
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Confronto dei segni

I segni da confrontare sono:

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

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

Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè «ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.

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

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l'aspetto concettuale non ha alcun impatto sul loro confronto.  
Carattere distintivo del marchio anteriore

Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere  
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

## PONTI

Segno anteriore Segno contestato

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

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

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

Valutazione complessiva del rischio di confusione

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

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

Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti

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

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

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

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

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

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

coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno precedente e l'elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in

caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si

tratta dell'elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore

rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al

loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre

rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno

contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e

l'inizio

del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i consumatori tendono a concentrarsi sull'inizio di un segnale di fronte a un marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la

prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l'elemento

«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)

deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha

soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di

«PONTI».

Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,

nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.

Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

Poiché l'opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare l'opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell'atto di opposizione.

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

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

Costi

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

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

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

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente

di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la

decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente

anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei

costi. Considerando che l'opponente non era stato rappresentato da un rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è

solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.  
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

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

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

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

Firmato

G. Humphreys

Firmato

C. Gevers

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

P.O. P. Nafz

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

---

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





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

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

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

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

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

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 968 868**

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

c o n t r o

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

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

**DECISIONE:**

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

**MOTIVAZIONE:**

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

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

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

**1. I prodotti**

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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

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

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

Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici o simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il

grado di attenzione sia medio.

## 1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

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

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

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

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

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

—

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

—

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

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

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

### **1. Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è

particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

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

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

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

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

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

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di

riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere "M" ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

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

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

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

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

## **SPESE**

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



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

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

### **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara  
IBÁÑEZ FIORILLO

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

---

**HYPE contro HYPE HELMETS Divisione di**

# Opposizione 11-9-2018



HYPE **contro** HYPE HELMETS

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

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

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

## OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

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

c o n t r o

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

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

## **DECISIONE:**

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

## **NOTA PRELIMINARE**

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

## **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo 'Hype'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

### **1. I prodotti**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

## Prodotti contestati in classe 9

I prodotti contestati *apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni* si sovrappongono con gli *apparecchi per la riproduzione del suono* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro* sono inclusi in o si sovrappongono con le *protezioni per la testa* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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

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

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

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

Le *lenti per occhiali* sono simili agli *occhiali da sole* dell'opponente. Essi

possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.

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

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

## **Prodotti contestati in classe 25**

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

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

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

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

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico.

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

## **1. I segni**

Hype

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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



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

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

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

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

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

Inoltre 'HYPE' è il primo elemento verbale del segno impugnato. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

**Visivamente**, i segni coincidono in 'HYPE' che è distintivo ed è il primo elemento verbale e l'elemento verbale dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in 'HELMETS' e nell'elemento grafico posto alla sua sinistra, che tuttavia, come poc'anzi indicato, provocherà in linea di principio un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

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

Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

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

## **1. Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

## 1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

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

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

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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

Pertanto, l'opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a

compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

## **SPESE**

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

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

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

## **Divisione d'Opposizione**

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI  
SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

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

---

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

ADAMAS



ADAMAS **CONTRO** ADAMAS

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

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

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

Classe 8: *Raspa.*

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

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

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione da parte del pubblico di lingua polacca.

## **OPPOSIZIONE N. B 2 929 191**

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

c o n t r o

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

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

### **DECISIONE:**

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

### **NOTA PRELIMINARE**

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il

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

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 per il marchio figurativo ''. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 161 795 per il marchio denominativo 'ADAMAS'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

##### **1. I prodotti e servizi**

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

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

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

Classe 8: *Raspa.*

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

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

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

I prodotti contestati *Crema abbronzanti; Crema solari; Crema purificanti; Crema esfolianti; Crema doposole; Crema protettive; Crema balsamo; Crema autoabbronzanti; Crema depilatorie; Crema detergenti; Crema cosmetiche; Crema cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di*



*lozione cosmetica; Prodotti per la cura del corpo non medicati* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con i *cosmetici* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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

#### **Prodotti contestati in classe 8**

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

#### **Servizi contestati in classe 44**

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

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

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il

grado di attenzione sia medio.

## 1. I segni

ADAMAS

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

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

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

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

Pertanto, i segni sono molto simili.

—

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

Pertanto, i segni sono identici.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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

## **1. Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

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

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

Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità

di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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

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

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 5, RMUE.

## **SPESE**

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

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del

procedimento.

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

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

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI  
SERRANO

Andrea VALISA

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

---

**SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché  
descrittivo Prima commissione di**

# ricorso 31-8-2018



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



## DECISIONE

della prima commissione di ricorso  
del 31 agosto 2018

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

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

## LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

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

## Decisione

Fatto

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

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

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

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

Motivi

5 A seguito della rinuncia dell'UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini

della registrazione internazionale, la decisione emessa dall'esaminatore e il ricorso

presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.

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

internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza

una decisione sull'ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

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