

FORNO BUONO – EUIPO 07.06.2017



FORNO BUONO – EUIPO 07.06.2017

È evidente che il termine FORNO , in associazione con l'aggettivo "BUONO", possa essere inteso come facente parte di un'espressione che in lingua italiana equivale, senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi particolarmente complessi, a "bottega del fornaio di qualità soddisfacente/conveniente". Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i suddetti termini semplicemente indichino la loro comune origine produttiva, trasmettendo un'informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi.

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

07/06/2017 PERANI & PARTNERS SPA Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano ITALIA
Fascicolo n°: 016009144

Vostro riferimento: C007809 Marchio: FornoBuono

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: DECO INDUSTRIE S.COOP.P.A. Via Caduti del Lavoro, 2
I-48012 Bagnacavallo (RA) ITALIA

In data 15/12/2016 la Divisione d'Esame, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. In data 12/04/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nel caso in esame non vi è una correlazione diretta e palese tra l'espressione "FORNO BUONO" e i prodotti per i quali è richiesta la registrazione. Il principale significato del termine "FORNO" non è "bottega del fornaio", quanto piuttosto la "costruzione in muratura a volta, con apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che viene scaldata con fascine accese o elettricamente [...]", come esplicitato nella prima definizione attinta dal Vocabolario Treccani. Per il consumatore di lingua italiana il sostantivo "FORNO" è principalmente utilizzato per denotare uno specifico apparecchio di riscaldamento. Il "FORNO" è quindi un prodotto ascrivibile alla classe 11 della classificazione di Nizza e il carattere

descrittivo di detto termine varrebbe soltanto per prodotti compresi nella suddetta classe. Non è poi il "FORNO" ad essere "BUONO", quanto i prodotti cotti al suo interno.

2. L'Ufficio ha già concesso numerose registrazioni analoghe contenenti il termine "FORNO" e per prodotti della stessa tipologia nella classe 30, quali "FORNO DI QUALITÀ", "I PIACERI DEL FORNO", "PANE FORNO ITALIANO", "IL FORNO DELLE BUONE IDEE", "BONFORNO", "FORNO A LEGNA", "ANTICO FORNO A LEGNA", "FORNOCOTTO" e molti altri. Avenida de Europa, 4 •

3. Il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso degli anni nel territorio di riferimento, ossia l'Italia, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in particolare per quanto riguarda prodotti di panetteria, biscotti, panettoni, pandori, colombe e dolci per le feste. Sin dal 1995 il marchio de quo è noto al pubblico di lingua italiana per prodotti quali piadine, dolci lievitati, cofrette, ecc. La richiedente ha infatti ottenuto risultati commerciali estremamente confortanti dal settore dei dolciari e dei sostitutivi del pane grazie ai propri brands, per le promozioni dei quali investe da anni in Italia e all'estero. Le fatture allegate dimostrerebbero l'uso del marchio prima del suo deposito e vari articoli di giornale pubblicati tra l'anno 2009 e l'anno 2013 sarebbero la prova della costante crescita di popolarità tra i consumatori italiani. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T-222/02,

Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nel presente caso, come già rilevato nella precedente comunicazione, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda, ovvero preparati fatti di cereali; farine alimentari; alimenti a base di farina; piadine; focacce; tigelle; crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane e prodotti della panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers; grissini; panettoni; pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria nella Classe 30 sono prodotti di consumo quotidiano e sono principalmente destinati al consumatore medio la cui consapevolezza sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il marchio contiene vocaboli in italiano ed è pertanto di lingua italiana il pubblico di riferimento rispetto al quale devono essere esaminati gli impedimenti assoluti. La richiedente sostiene innanzitutto che il termine "FORNO" possieda un significato principale, ossia quello di costruzione in muratura a volta, con apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che viene scaldata con fascine accese o elettricamente e non sarà associato all'idea di "bottega del fornaio, in cui si cuoce e si vende il pane", come rilevato dalla Divisione d'Esame. Tuttavia, è palese che quanto asserito dalla richiedente, per quanto verosimile, costituisca un quadro interpretativo piuttosto limitato, e in particolar modo siain contrasto con la più ricorrente giurisprudenza sul tema. Infatti, perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). Nel presente caso, come anche ammesso dalla richiedente, almeno uno dei significati del termine "FORNO" è quello citato poc'anzi. È evidente che detto termine, in associazione con l'aggettivo "BUONO", possa essere inteso come facente parte di un'espressione che in lingua italiana equivale, senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi particolarmente complessi, a "bottega del fornaio di qualità soddisfacente/conveniente". Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i suddetti termini semplicemente indichino la loro comune origine produttiva, trasmettendo un'informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio, la richiedente non ha sollevato alcuna obiezione su quanto rilevato dalla Divisione d'Esame nella precedente comunicazione, il cui contenuto al riguardo si cita integralmente: gli elementi figurativi sono così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme, e al limite non fanno che trasmettere informazioni ovvie e dirette circa gli ingredienti dei prodotti nella Classe 30. Alla luce di tutto quanto precede, va da se che il marchio de quo sia pure da ritenersi privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE. 3 /7 La richiedente allega poi la circostanza secondo la quale l'Ufficio ha già concesso numerose registrazioni analoghe contenenti il termine "FORNO" e per prodotti della stessa tipologia nella classe 30, quali "FORNO DI QUALITÀ", "I PIACERI DEL FORNO", "PANE FORNO ITALIANO", "IL FORNO DELLE BUONE IDEE", "BONFORNO", "FORNO A LEGNA", "ANTICO FORNO A LEGNA", "FORNOCOTTO" e molti altri. Per quanto riguarda il suddetto argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EU IPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Anche senza entrare in dettaglio nell'analisi della lista di marchi prodotta dalla richiedente come Allegato B, è evidente che si tratti di marchi che presentano caratteristiche diverse e tratti chiaramente dissimili, soprattutto dal punto di vista semantico, a causa della loro composizione. Anche questo argomento della richiedente deve pertanto essere rigettato. La richiedente sostiene infine che il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso degli anni nel territorio di riferimento, ossia l'Italia, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in particolare per quanto riguarda prodotti di panetteria, biscotti, panettoni, pandori, colombe e dolci per le feste. Per quanto concerne il suddetto argomento secondo il quale il segno avrebbe acquisito capacità distintiva in seguito all'uso, va ricordato che In forza dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una 4 /7 frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la

condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ((10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Come già chiarito nella precedente comunicazione, il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti in questione è composto da consumatori medi di lingua italiana. Di conseguenza, l'estensione geografica dell'obiezione è unicamente relativa all'Italia, pertanto le informazioni inerenti altri paesi non sono rilevanti al fine della determinazione della distintività acquisita in seguito all'uso. Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico italiano sia stata "esposta" al segno in esame per un "congruo" periodo di tempo in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l'indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale. Al fine precipuo di dimostrare che il proprio marchio ha acquisito per i prodotti per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto la richiedente ha prodotto in data 07/04/2017 la seguente documentazione: 5 /7 • Allegato C: Articolo contenente informazioni sull'attività e le vendite della richiedente in forma di tabelle e un'intervista al direttore commerciale. Il marchio de quo non compare in quanto tale nell'allegato. • Allegato D: Catalogo di prodotti della richiedente estratto dalla relativa pagina web. Il marchio de quo compare solo sulle confezioni di panettoni, pandori e "dolce Gran Cioccolato". Su altri prodotti il marchio presenta caratteristiche distinte, in particolare per quanto riguarda forma e colori. • Allegato E: Numerose fatture emesse dalla richiedente nel periodo compreso tra gli anni 2012 e 2017 relative a

prodotti elencati come "FORNOB" e "FORNOBUONO" distribuiti a clienti siti nel territorio italiano. • Allegato F: Raccolta di articoli di giornale pubblicati tra il 2009 e il 2013 nei quali si fa riferimento a vari marchi, tra i quali compare "FORNOBUONO", e si descrive il successo dell'azienda in termini di vendite e aumento di assunzioni per far fronte alle crescenti necessità produttive. • Allegato G: Articolo del 17/12/2014 pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella sezione "Storie di Aziende" nel quale sono contenute informazioni circa l'attività economica della richiedente e nel quale si cita il "buon andamento dei marchi Pineta e FornoBuono". Ad avviso della Divisione d'Esame, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo. Per quanto riguarda le fatture di cui all'allegato E esse sono indubbiamente in grado di fornire informazioni rilevanti per quanto riguarda l'uso del marchio in relazione a prodotti nella Classe 30. Tuttavia, si tratta di informazioni che potrebbero risultare utili al fine di dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, non di certo per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Si consideri infatti che a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo, mentre il motivo alla base della prova dell'uso effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro. Per quanto poi concerne i documenti di cui agli allegati C, D, F e G è evidente che non si trovi in essi alcuna informazione, che sarebbe di fondamentale importanza per attribuire a essi un certo peso probatorio, relativa alla loro diffusione, sia in termini di volume complessivo che di copertura territoriale. Non è dato di sapere ad esempio quale tiratura abbiano avuto i numeri pertinenti. È palese che la richiedente non abbia fornito cifre globali relative al fatturato per quanto concerne in dettaglio il marchio de quo, né abbia specificato le quote di mercato detenute dal marchio, né abbia trasmesso risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. La Divisione d'Esame sottolinea altresì che la richiedente non ha prodotto alcun dato relativo agli investimenti pubblicitari sostenuti, la cui entità avrebbe potuto fornire un quadro più completo e preciso della situazione per quanto concerne il marchio 6 / 7 . Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza dell'Unione, come "direct proof" dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta "secondary evidence", costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale "secondary evidence", se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44). La Divisione d'Esame non può esimersi dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come "direct proof" sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso. Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente "esposta" al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che l'applicazione dell'articolo

7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 009 144 è respinta per i seguenti prodotti: Classe 30 Preparati fatti di cereali; farine alimentari; alimenti a base di farina; piadine; focacce; tigelle; crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane e prodotti della panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers; grissini; panettoni; pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Andrea VALISA

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017

TRAUMGE

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017

Si tratta di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come “un modo normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un'espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: ” creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi “.

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

Alicante, 09/06/2017

LUNATI & MAZZONI S.R.L. Via Carlo Pisacane, 36 I-20129 Milano ITALIA
Fascicolo n°: 016289712

Vostro riferimento: 12335MCM438 Marchio: TRAUMGEL

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ESI S.P.A. Corso Ferrari 74/6 I-17011 ALBISOLA
SUPERIORE (Savona) ITALIA

In data 15/02/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 14/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è distintivo perché include un elemento grafico che mostra un notevole grado d'immaginazione e impatto visivo in grado, di per sé, di attrarre l'attenzione del consumatore.
2. Gli elementi verbali che costruiscono il segno possono essere suggestivi ma non esclusivamente descrittivi. Infatti, il segno in questione richiede una certa immaginazione e diversi passaggi mentali per il pubblico pertinente perché questo possa giungere alla stessa conclusione dell'Ufficio. A sostegno delle sue argomentazioni la richiedente cita la sentenza della Corte C-389/99 Baby-dry del 20 settembre 2001.
3. Infine, la ricorrente sostiene che marchi simili sono già stati registrati dall'Ufficio, in particolare: l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti Classe 3: Gel idratanti [cosmetici]; Gel per il corpo; Gel per le mani; Gel per uso cosmetico; Gel per il viso; Cosmetici sotto forma di gel; Gel per massaggi, non ad uso medico; Gel all'aloe vera per uso cosmetico; Gel per massaggi non ad uso medico; Creme non medicate; Creme dermatologiche [non medicate]; Idratanti per la pelle; Emollienti per la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle. L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti. Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloe vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel

temi per uso medico e terapeutico. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, secondo l'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Per quanto riguarda il punto 1 l'Ufficio osserva quanto segue:

Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno di cui viene chiesta la registrazione è piuttosto ovvio e ordinaria. Il marchio appare in caratteri di stampa piuttosto comuni. La costruzione del segno con il rettangolo e l'elemento verbale scritto in parte in corsivo ed in parte no, al suo interno è banale ed il consumatore non vi presterà loro grande attenzione. Questi elementi, infatti, per loro natura e dimensioni, non sono in grado di imprimere un'effettiva e durevole impressione nella mente del consumatore né, d'altra parte, sono in grado di deviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della parola. Essi incidono, per le loro dimensioni, posizione e caratteristiche, in un modo del tutto trascurabile e in ogni caso non sono tali da distogliere l'attenzione del pubblico interessato dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale. L'Ufficio ritiene pertanto che, anche se il segno in questione contiene degli elementi figurativi, essi non possiedono una caratteristica tale da dotare il marchio nel suo complesso, di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il punto 2 l'Ufficio osserva quanto segue: Come indicato nella nostra comunicazione precedente, la combinazione delle parole TRAUM e GEL sebbene non appaia in alcun dizionario, è facilmente intelligibile e comprensibile dai consumatori dei prodotti in questione che, come si è rilevato nella nostra precedente comunicazione, sono costituiti da un consumatore medio. Le due componenti TRAUM e GEL rimangono indipendenti in modo che i consumatori possono distinguere ciascuna di esse nel suo

significato. La combinazione, come rilevato in precedenza, obbedisce ad un schema che consiste nel combinare le parole descrittive lasciando trasparente il loro significato in modo da convogliare un nuovo concetto che tuttavia è sempre correlato alle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Non si tratta, quindi, della creazione di un neologismo dotato di un significato arbitrario. Un neologismo, infatti, è registrabile nella misura in cui sia distintivo e non descrittivo. Ciò è evidente quando, come nel caso presente, si tratta di indicare oggetti o servizi nuovi per i quali la loro identificazione è necessariamente nuova e descrittiva allo stesso tempo. Infatti, come sottolineato dalla richiedente, il valore distintivo (o descrittivo) di un segno va valutato alla luce del pubblico di riferimento o dal punto di vista del consumatore del prodotto o servizio in oggetto. Contrariamente al caso Baby-Dry citato dalla richiedente, dove il consumatore deve compiere una serie di passaggi mentali per passare dal concetto di Baby-dry (bebè-secco/asciutto) a il significato realmente veicolato in forma ordinaria e, cioè: "mantiene il bebè asciutto", nel presente caso la costruzione è effettivamente quella ordinaria e comune nel settore per indicare la funzione o la natura del prodotto. In altri termini, mentre detta costruzione caratterizzata, come si è detto, dalla combinazione di due o più elementi descrittivi è quanto di più comune nel settore farmaceutico, per cui il consumatore non lo percepisce come inusuale, ciò non vale necessariamente per i pannolini o per altri tipi merceologici. Pertanto il significato veicolato dal segno non sarà, da questo tipo di pubblico, percepito come combinazione inusuale di termini di per se descrittivi. Si tratta quindi di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come "un modo normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un'espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: " creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi ".

Per quanto riguarda il punto 3 l'Ufficio osserva quanto segue: Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di

legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Di conseguenza, dato il carattere descrittivo del segno per i servizi menzionati, si deve necessariamente concludere che il segno sia pure privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

Conclusioni:

Per i motivi di cui sopra e ai sensi dell'articolo 7(1)(b) e (c) EUTMR e articolo 7, paragrafo 2 EUTMR, l'applicazione per l'Unione Europea il marchio n. 16 289 712 TRAUMGEL è respinta per i prodotti rivendicati nella classe 5 e, cioè: Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloè vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico e terapeutico.

FONTANA 1915 contro CFONTAN – Divisione di Opposizione 13.09.2017

FONTANA 1915

VS



CFONTAN

Fontana 1915 contro CFONTAN – Divisione di Opposizione 13.09.2017

Fontana 1915 **contro** Cfontan

Stiamo parlando di due realtà aziendali che producono *borse; borsette; valigie; zaini; portafogli*. Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è composto dagli elementi “FONTANA 1915”.

L'elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose,

come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d'acqua artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l'efflusso all'aperto dell'acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. È poi legittimo attendersi che l'elemento "1915" del segno anteriore possa essere associato, oltre che semplicemente a un numero di quattro cifre, a un particolare anno del ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso come l'anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell'impresa responsabile del marchio e dei prodotti ad esso associati, o ancora come l'anno di creazione del marchio stesso.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "CFONTAN" riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova una quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un grado normale di distintività. L'elemento «CFONTAN» del segno contestato non ha in sé un significato. Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte del pubblico di lingua italiana possa riconoscere nel termine "CFONTAN" la presenza di un elemento, ovvero la sequenza di lettere "FONTAN", che ricorda dal punto di vista semantico il termine "FONTANA". In ogni caso, questo elemento del marchio impugnato è da ritenersi distintivo.

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad elementi ed aspetti secondari. È infatti possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore "FONTANA 1915", configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 789 884

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26, 20135 Milano, Italia
(opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Corso dei
Tintori, 25 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carmelo Fontana, Via Visignano Sud 56/m, 56021 Cascina (PI), Italia (richiedente), rappresentato da **Brevetti Dott. Ing. Digiovanni Schmiedt S.r.l.**, Via Aldrovandi 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/09/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 789 884 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 619 976 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 619 976. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607.

1. I prodotti

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

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse; borsette; borse a tracolla; borse porta documenti; marsupi; borse per la spesa, fatti in pelle, tela o maglia; astucci in pelle o tessuto; borse a bauletto; sporte; pochette; ventiquattrore; valigie; portabiti da viaggio; zaini; borsoni da viaggio; bauli; portafogli; borsellini; portachiavi; beauty-case vuoti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; portamonete; sacchi a mano; portadocumenti; cinture.*

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

I prodotti del marchio impugnato *borse; borsette; valigie; zaini; portafogli* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I *portadocumenti* includono, in quanto categoria più ampia le *borse porta documenti* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti *portamonete* del marchio impugnato si sovrappongono con i *borsellini* dell'opponente in quanto tra i borsellini si trovano articoli la cui funzione precipua è per l'appunto quella di portamonete. Pertanto, sono identici.

I prodotti *sacchi a mano* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria di *borse* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti *cinture* del marchio impugnato includono tra gli altri prodotti quali le *tracolle*, che sono articoli in forma di cintura (strisce di cuoio o stoffa) usati per sostenere prodotti quali, per l'appunto, le *borse a tracolla* dell'opponente. Oltre ad avere la medesima origine e i medesimi canali di distribuzione, questi prodotti condividono pure lo stesso pubblico di riferimento oltre a poter essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è di tipo denominativo ed è composto dagli elementi "FONTANA 1915".

L'elemento «FONTANA» del marchio anteriore sarà inteso, tra le altre cose, come il termine usato per designare in lingua italiana una fonte d'acqua artificiale con uno o più getti, in genere costruzione di carattere prevalentemente ornamentale, destinata a regolare l'efflusso all'aperto dell'acqua proveniente direttamente dalla sorgente o da acquedotto. È pure lecito attendersi che questo termine possa essere inteso come un cognome italiano, diffuso in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

È poi legittimo attendersi che l'elemento "1915" del segno anteriore possa essere associato, oltre che semplicemente a un numero di quattro cifre, a un particolare anno del ventesimo secolo. Questo elemento potrà essere inteso come l'anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell'impresa responsabile del marchio e dei prodotti ad esso associati, o ancora come l'anno di creazione del marchio stesso.

In questo caso, questo elemento deve quindi essere considerato di modesta capacità distintiva per tutti i prodotti.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "CFONTAN" riprodotto in lettere maiuscole nere. Al di sopra di questo elemento si trova un quadrato nero suddiviso in quattro sezioni costituite da due spazi arrotondati bianchi e due spazi attraversati da cinque linee oblique. Questo elemento figurativo, pur non essendo particolarmente originale, possiede un grado normale di distintività.

L'elemento «CFONTAN» del segno contestato non ha in sé un significato. Tuttavia, non si può escludere che almeno una parte del pubblico di lingua italiana possa riconoscere nel termine "CFONTAN" la presenza di un elemento, ovvero la sequenza di lettere "FONTAN", che ricorda dal punto di vista semantico il termine "FONTANA". In ogni caso, questo elemento del marchio impugnato è da ritenersi distintivo.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'FONTAN' dei termini normalmente distintivi "FONTANA" del marchio anteriore e "CFONTAN" del marchio impugnato.

Tuttavia, essi differiscono nel numero di modesta capacità distintiva "1915" del marchio anteriore nonché negli elementi aggiuntivi, tutti distintivi, del marchio impugnato, ovvero nella prima lettera "C" del termine "CFONTAN" nonché nella caratterizzazione grafica e nell'elemento figurativo.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "FONTAN", presenti in modo identico in elementi distintivi di entrambi i segni. La pronuncia differisce nella pronuncia del numero aggiuntivo del marchio anteriore, che è tuttavia da considerarsi dalla distintività debole, nella ultima lettera "A" di "FONTANA" del marchio anteriore e nella prima lettera 'C' del marchio impugnato, entrambe facenti parte di elementi distintivi.

Alla luce delle suddette considerazioni, 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. Per almeno una parte del pubblico di lingua italiana i segni saranno associati a un significato simile, dato che per quanto riguarda il segno impugnato, si deve considerare che pur non avendo un significato in sé, potrà essere associato al significato spiegato sopra. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in media misura, anche considerando la sostanziale secondarietà, per le ragioni di cui sopra, dell'elemento numerico aggiuntivo del marchio anteriore.

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. I suddetti prodotti sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in medio grado.

Di fatto essi coincidono nella maggior parte delle lettere che li formano, poste nella loro quasi totalità nel medesimo ordine. La sequenza di lettere "FONTAN" costituisce la maggior parte dell'elemento distintivo del marchio anteriore, ovvero "FONTANA". Lo stesso vale per l'elemento "CFONTAN", il quale, rispetto all'elemento figurativo del marchio impugnato, ha un impatto più forte sul consumatore, per le ragioni spiegate nella sezione c) della presente decisione.

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

Poiché i prodotti sono identici e simili e a causa delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento, in special modo in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro maggioranza limitate ad elementi ed aspetti secondari.

È infatti possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore "FONTANA 1915", configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 470 607 anteriore porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta

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

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

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di Opposizione 13.09.2017

MIMI MUA

vs

MIA & MIM

Mimi Mua – Mia & Mimi – Divisione di Opposizione 13.09.2017

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri relativi alla Classe 25: *Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.*

Gli elementi "MIMI MUA" del marchio anteriore e "MIA" e "MIMI" del marchio impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

Il marchio impugnato, la cui natura è figurativa, contiene altresì, posto tra le due parole "MIA" e "MIMI", il simbolo stilizzato, internazionalmente riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una cosiddetta e commerciale (&), che verrà inteso, per l'appunto, come una semplice congiunzione dalla distintività particolarmente limitata.

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

Tenendo presente che i prodotti sono identici e i marchi sono simili, è inevitabile concludere che, nonostante le differenze esistenti tra gli elementi verbali, sussista un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente solo, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato alcuno negli elementi verbali dei marchi

OPPOSIZIONE N. B 2 811 704

Shaofeng Pan, Via M. Buonarroti, 15/A, 50013 Campi Bisenzio (FI), Italia (opponente), rappresentato da **Notarbartolo & Gervasi S.p.A.**, Viale Don Minzoni, 41, 50129 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pentex Limited, 93-100 Christian Street, London E1 1RS, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Revomark**, 5 Cranwell Grove, Lightwater Surrey GU18 5YD, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 13/09/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 811 704 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 714 108 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 714 108. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 13 908 702. 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, tra gli altri, i seguenti:

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento, scarpe e cappelleria.*

Abbigliamento, scarpe e cappelleria sono identici poiché essi sono contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una

parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi "MIMI", "MIA" e "MUA" sono privi di significato in taluni territori. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla lingue nelle quali suddetti elementi non saranno associati ad alcun significato, come per esempio il lituano e il polacco.

Come già rilevato poc'anzi, gli elementi "MIMI MUA" del marchio anteriore e "MIA" e "MIMI" del marchio impugnato non hanno significato e sono, pertanto, distintivi. Il marchio impugnato, la cui natura è figurativa, contiene altresì, posto tra le due parole "MIA" e "MIMI", il simbolo stilizzato, internazionalmente riconosciuto e utilizzato in nomi di ditte, di una cosiddetta "e commerciale" (&), che verrà inteso, per l'appunto, come una semplice congiunzione dalla distintività particolarmente limitata.

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

Visivamente, i segni coincidono nel termine "MIMI", benché posto in un caso all'inizio del segno e in un altro alla fine, nonché in due delle tre lettere dei termini "MIA" e "MUA". Tutti questi elementi sono, come visto poc'anzi, distintivi. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera dei termini distintivi "MIA" e "MUA" nonché nel simbolo di "e commerciale" ("&") del marchio impugnato, il quale però possiede un carattere distintivo particolarmente limitato. 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 nel suono delle lettere "MIMI" e "M-(*)-A", presenti in modo identico in entrambi i segni ed essendo elementi distintivi. La pronuncia differisce nel suono della seconda lettera dei termini "MUA" e "MIA", nonché nel suono che deriva dalla pronuncia del segno di "e commerciale", ovvero "e", il quale ha però una distintività limitata.

Di conseguenza, i segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante il simbolo di e commerciale del segno impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una differenza concettuale, in quanto tale elemento possiede una assai limitata capacità distintiva e non può indicare l'origine commerciale di uno dei marchi. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale, in considerazione del loro settore merceologico, presterà un grado di attenzione medio.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. Di fatto, la grande maggioranza dei loro elementi coincide. Il termine "MIMI" è identicamente incluso in entrambi i segni. Il termine "MUA" del marchio anteriore trova la sua corrispondenza nel primo termine "MIA" del segno impugnato, con l'eccezione della lettera posta nel mezzo di questi due termini. Delle sette lettere che compongono i marchi, sei sono quindi identiche. È poi vero che il segno impugnato, di natura figurativa, contiene un elemento aggiuntivo, ossia il segno di e commerciale. Tuttavia, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, esso non potrà che svolgere un ruolo del tutto secondario data la sua assai limitata capacità distintiva.

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

Inoltre, 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).

Alla luce di quest'ultimo principio, tenendo presente che i prodotti sono identici e i marchi sono simili, è inevitabile concludere che, nonostante le differenze esistenti tra gli elementi verbali, sussista un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente solo, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana e polacca, la quale non riconoscerà significato alcuno negli elementi verbali dei marchi. Ciò anche in considerazione del fatto che le rimanenti differenze esistenti tra i segni sono circoscritte a elementi secondari. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 13 908 702 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

Rafforzata la tutela dei marchi – Il sole 24 ore – 14-09-2017



Diritto dell'economia. Nulla la registrazione solo "ostruzionistica"

Rafforzata la tutela dei marchi

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

BUFFALO BEEF – Quinta Commissione di Ricorso 26.07.2017



Buffalo Beef – Quinta Commissione di ricorso

26.07.2017

Buffalo Beef è un marchio figurativo per la classe di prodotti e servizi la Classe 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata- e la Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne.

L'esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati, il marchio fosse **descrittivo** dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un'indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l'esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l'esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, l'esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

La richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell'origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente **evocativo** e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l'idea del "ranch" americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L'Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l'aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 26 luglio 2017

Nel procedimento R 529/2017-5

Buffalo Beef Società Agricola a r.l. Via Galatina, 4 – Fraz. S. Angelo in Formis 81043 Capua (CE) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da G.D. Di Grazia D'alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15

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

ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 maggio 2016, Buffalo Beef Società Agricola a r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo dell'Unione europea per i seguenti prodotti e servizi:

Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Roast-beef; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; uova; olii e grassi commestibili; Acciughe; Brodi; Brodi ristretti; Conserve di frutta; Conserve di legumi; Frullati; Verdure trattate; Gelatine commestibili; Olio di oliva; Olio extra vergine d'oliva; Juliennes [preparati di verdure per zuppe]; Legumi conservati; Legumi cotti; Legumi secchi; Macedonia di frutta; Macedonia di verdure; Margarina; Preparati per fare la minestra; Succhi vegetali per la cucina; Succo di pomodoro per la cucina; Yogurt; bevande a base di yogurt; Dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Patate chips; Salse; Latte; Prodotti lattieri; prodotti caseari e loro succedanei; latticini; formaggi; formaggio tipo ricotta; burro; succedanei del formaggio; salse al formaggio; Bevande a base di latte; mozzarella; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, pesce o verdure; condimenti costituiti principalmente di carne e/o pesce e/o verdure e/o formaggi; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi);

Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, bevande, prodotti caseari, formaggi, carne, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; assistenza nella gestione degli affari; consultazione professionale di affari; dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; fiere (organizzazione di) per scopi commerciali o pubblicitari; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; promozione delle vendite per i terzi; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising; servizi di consulenza nella gestione commerciale in materia di franchising; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne],

selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 2 programmi di televendita; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro sucedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti e bevande; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Alloggi temporanei; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; Prenotazione di abitazioni temporanee; Prenotazione di ristoranti; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi alberghieri; Servizi di bar; Servizi di campi di vacanze [alloggio]; Servizi di catering.

2 In data 29 giugno 2016 l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per una parte dei prodotti e servizi rivendicati. In particolare, i prodotti e servizi obiettati dall'esaminatore erano i seguenti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) EUTMR Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) EUTMR Class 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

3 L'esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi

obiettati, il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un'indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l'esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l'esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 3 l'esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

4 In data 12 agosto 2016 la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell'origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente evocativo e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l'idea del "ranch" americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L'Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l'aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa. – L'impedimento sollevato dall'esaminatore è in contrasto con l'articolo 12, paragrafo 1, RMUE. 5 Con decisione del 19 gennaio 2017 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering. 6 L'esaminatore decretava che la domanda di marchio poteva proseguire per i rimanenti prodotti e servizi rivendicati. 7 In data 16 marzo 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato la domanda di marchio per i prodotti e servizi citati al punto 5 della presente decisione. L'Ufficio riceveva la

memoria contenente i motivi di ricorso in data 17 maggio 2017. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

4 Motivi del ricorso La richiedente essenzialmente allega che, contrariamente a quanto concluso dall'esaminatore, il segno non è sprovvisto di capacità distintiva e che esso non descrive i prodotti e servizi rivendicati. Secondo la richiedente il segno in esame è solo evocativo, ma non per questo descrittivo. A sostegno di tali affermazioni, la richiedente argomenta che sin dall'anno 2001 il medesimo segno è stato registrato in Italia sotto il n. 1 473 642. Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

10 Il ricorso è altresì fondato visto che la decisione impugnata è inficiata da errore di natura procedurale nella misura in cui l'esaminatore ha fornito una motivazione incongruente e sotto certi aspetti incomprensibile. Pertanto, il fascicolo deve essere trasmesso al Dipartimento Operazioni per un nuovo esame. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

11 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

12 Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

13 Infine, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

14 Secondo il paragrafo 2, dell'articolo 7 RMUE, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione europea. Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, e 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; v. anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

15 Il carattere distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (v. 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 5

16 Si reputa che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento sia composto prevalentemente da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 30; v. altresì, per analogia, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). I consumatori in questione presteranno un livello di attenzione medio relativamente alla maggioranza dei prodotti e servizi richiesti. Questa considerazione è in linea con la decisione impugnata e non è stata oggetto di contestazione da parte della richiedente.

17 Ciononostante, la Commissione ritiene che una parte dei servizi della classe 35 si dirigano a imprese e professionisti cui livello di attenzione sarà più elevato.

18 Inoltre, la porzione del pubblico da prendere in considerazione nella fattispecie è quella formata dai consumatori anglofoni nell'Unione europea. Quindi, il marchio deve essere esaminato tenendo conto della percezione dei consumatori nei territori di Regno Unito, Irlanda e Malta.

19 È indubbio che, stante le definizioni fornite dal dizionario della lingua inglese, i due elementi verbali che compongono il segno hanno i seguenti significati per il pubblico di riferimento: "BUFFALO": The name of several species of oxen; esp. a. *Bos bubalus*, originally a native of India, inhabiting most of Asia, southern Europe, and northern Africa. It is tamed in India, Italy, and elsewhere (<http://www.oed.com/view/Entry/24304?rskey=GINoNp&result=1&isAdvanced=false#eid>). "BEEF": 1. The flesh of an ox, bull, or cow, used as food. Often preceded by words indicating the exact part of the animal, e.g. sirloin, ribs of beef, etc. seabeeef n. beef pickled for use at sea (<http://www.oed.com/view/Entry/16953?rskey=HKqCA0&result=1#eid>).

20 Perciò, i due elementi verbali che compongono il segno in esame saranno compresi come "BUFALO" e "CARNE", rispettivamente. A titolo di chiarezza, la Commissione riporta in seguito le rispettive definizioni fornite dal dizionario della lingua italiana. "BUFALO": (ant. bùffalo; ant. e region. bùfòlo) s. m. (f. -a) [lat. *tardo bubälus*, class. *bubälus*, dal gr. βούβαλος]. – 1. a. Nome attribuito a diverse specie di mammiferi ruminanti bovini del genere *Bubalus*, che hanno caratteristiche comuni: pelame scarso, coda di media lunghezza con ciuffo terminale, fronte convessa, arti corti e grossi, corna triangolari e rugose alla base, rotonde e lisce superiormente. Sono di solito suddivisi in due gruppi: il b. asiatico e quello africano. Allo stato domestico, importate anche in Italia, le varie specie sono utilizzate come animali da lavoro, da carne e da latte. b. B. americano, nome dato impropriam. al bisonte (<http://www.treccani.it/vocabolario/bufalo/>). "CARNE": 1. Parte muscolare del corpo dell'uomo e degli animali (<http://www.treccani.it/vocabolario/carne/>). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 6 21 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione concorda con l'esaminatore che il segno sia composto prevalentemente da un'espressione in un inglese corretto che significa "carne di bufalo", o anche "carne di bisonte".

22 La Commissione è quindi tenuta a valutare se l'esaminatore abbia correttamente valutato detto significato convogliato dal segno in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

23 In seguito a un'analisi delle considerazioni svolte dall'esaminatore, circa i prodotti e servizi inizialmente obiettati e quelli per cui è stata respinta la domanda di marchio, e dopo aver confrontato gli impedimenti sollevati nella lettera di rifiuto provvisorio con quelli su cui è stata fondata la decisione impugnata, la Commissione ritiene che quest'ultima sia inficiata da varie incongruenze che non permettono alla parte interessata di conoscere con esattezza l'ambito e le ragioni del rifiuto. Quindi, la valutazione dell'esaminatore è da considerarsi erronea.

24 In particolare, la Commissione nota che il rifiuto provvisorio emesso dall'esaminatore concerneva non solo gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, bensì anche l'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del medesimo regolamento. Invece, la decisione impugnata si riferisce solo ai primi due senza fornire motivazione alcuna, in relazione al terzo motivo di impedimento.

25 La Commissione non ravvisa nessuna valida ragione per giustificare il cambio d'approccio da parte dell'esaminatore, il quale, nella decisione impugnata, si discosta in parte, senza però spiegarne le ragioni, da certe considerazioni esposte nella lettera di rifiuto provvisorio. In effetti, nel confutare gli argomenti presentati dalla richiedente, l'esaminatore sembra essersi "dimenticato" di aver sollevato, per certi prodotti e servizi, un'obiezione che era fondata sulla presunta ingannevolezza del segno. I prodotti e servizi in questione erano i seguenti: Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. 26 Inoltre, la decisione impugnata appare contraddittoria e carente di motivazione adeguata circa il criterio che aveva spinto l'esaminatore ad obiettare, e in seguito rifiutare, la domanda di marchio per determinati prodotti e servizi, quando, invece, questa veniva accettata per prodotti e/o servizi molto simili se non addirittura identici a quelli rifiutati.

27 In tal senso, giova ricordare che le argomentazioni iniziali dell'esaminatore si riferivano ai seguenti prodotti e servizi richiesti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE Classe 29 – Carni; Carne di vitello; Roast-beef; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 7 Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti

prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

28 Conseguentemente, nella lettera di rifiuto provvisorio, la domanda di marchio veniva obiettata per i seguenti prodotti e servizi richiesti: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Carne di manzo; Carne di vitello; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Salame; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

29 Infine, l'esaminatore, nel confermare come a suo avviso il segno fosse solo descrittivo e sprovvisto di capacità distintiva ai sensi articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, concludeva che esso non fosse registrabile per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 8 Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna

a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

30 La Commissione non può non notare come, oltre ad essere stata inspiegabilmente respinta in base a solo una parte dei motivi inizialmente sollevati, la domanda di marchio non fosse stata tuttavia rifiutata per i seguenti prodotti e servizi richiesti, i quali, ad avviso di questa Commissione, possono riferirsi ad alimenti a base di carne di bufalo o di bisonte: Classe 29 – Brodi; Brodi ristretti; Gelatine commestibili; Preparati per fare la minestra; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, condimenti costituiti principalmente di carne; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o programmi di televendita.

31 Detti prodotti e servizi si riferiscono ad alimenti che possono includere o essere composti da carne di bufalo e/o di bisonte. Dunque, seguendo la linea di ragionamento dell'esaminatore, il marchio avrebbe dovuto essere considerato descrittivo e privo di capacità distintiva anche per questi prodotti e servizi della richiedente.

32 Infine, la Commissione non comprende la ragione per la quale l'esaminatore abbia deciso obiettare e in seguito rifiutare la domanda di marchio per servizi quali "servizi di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti", i quali nulla hanno a che vedere con la carne di bufalo o di bisonte.

33 Ai termini dell'articolo 75, secondo periodo, RMUE, le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

34 Orbene, tenuto conto di tutte le circostanze e le considerazioni summenzionate, la Commissione ritiene che la decisione impugnata presenti una motivazione incongruente, che non riflette in maniera chiara e certa il ragionamento su cui si fonda la misura adottata dall'esaminatore, in modo che la parte interessata possa legittimamente conoscere le ragioni del rifiuto e che la Commissione stessa possa debitamente esercitare la sua funzione di controllo.

35 Stante la consolidata giurisprudenza, la decisione impugnata deve contenere una motivazione chiara e coerente al fine di consentire agli interessati di conoscere i motivi sui quali essa si fonda e di disporre degli elementi sufficienti per 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 9 esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28). 36 Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'istanza deve essere rinviata alla Dipartimento Operazioni per la prosecuzione della procedura in linea con quanto stabilito dall'articolo 64, paragrafo 1, RMUE.

37 La Commissione invita, in particolare, l'esaminatore a valutare ex novo la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione in relazione a tutti i prodotti e servizi richiesti, fornendo una motivazione congrua ed adeguata relativamente a ciascun impedimento ravvisato e a ciascuna categoria omogenea di prodotti e servizi.

38 Poiché nel caso di specie è ravvisabile una violazione procedurale di carattere sostanziale ai sensi della regola 51, lettera b), REMC, si ritiene equo disporre il rimborso della tassa di ricorso. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

10 Dispositivo

Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è accolto;
2. Il fascicolo è trasmesso all'esaminatore per un nuovo esame della domanda di marchio relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti;
3. La tassa di ricorso deve essere rimborsata. Signed G. Humphreys Signed A. Pohlmann Signed V. Melgar Registrar: Signed H.Dijkema 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef

Givova contro Giova – Divisione d’Opposizione 09.08.2017

GIVOVA



Givova contro Giova – Divisione d’Opposizione 09.08.2017

GIVOVA **contro** GIOVA

La Classe di riferimento è la classe 25 che racchiude scarpe e articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “GIVOVA”.

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine “GIOVA”, chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera “G” e un segno “+” che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera “A”, oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell’elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

Gli elementi “GIVOVA” del marchio verbale anteriore e “GIOVA” del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l’appunto questa

circostanza è controbilanciata dal fatto che si deve tenere presente che sarà il termine "GIOVA" ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola.

OPPOSIZIONE N. B 2 770 587

Giovanni Acanfora, Via Carlo Alberto, 60, 80045 Pompei (NA), Italia (opponente), rappresentato da **Gennaro Cirillo**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giova Como Limited, 1301 Bank of America Tower Suite 1598 12 Harcourt Road, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. Srl**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 770 587 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 559 461 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 559 461. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 328 735. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera 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.

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. 7 328 735.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d'abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Pigiama; Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Sandali; Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature]; Ballerine*

[calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro; Cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (capperia); Berretti sportivi; Berretti con visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport.

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

I prodotti contestati abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d'abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da

cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Pagliaccetti contestati sono identici agli articoli di abbigliamento dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono i prodotti contestati.

I prodotti contestati cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (capperia); Berretti sportivi; Berretti con visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport sono compresi nell'ampia categoria di capperia dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro sono identici alle scarpe dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti contestati sandali (ripetuto due volte); Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature] sono differenti tipi di calzature che presentano una marcata affinità con le scarpe nella Classe 25 dell'opponente, dal momento che tutti 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. Alla luce di queste considerazioni, questi prodotti sono da considerarsi simili in alto grado.

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

Gli elementi verbali "GIVOVA" e "GIOVA" 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 attribuirà alcun contenuto semantico ai suddetti elementi verbali, come per esempio la parte del pubblico rilevante di lingua spagnola o inglese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine "GIVOVA".

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine "GIOVA", chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera "G" e un segno "+" che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera "A", oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell'elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

Come visto poc'anzi, gli elementi "GIVOVA" del marchio verbale anteriore e "GIOVA" del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

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

Per quanto riguarda il marchio contestato, 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 "G-I-(x)-O-V-A" dei termini distintivi "GIVOVA" e "GIOVA". Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione delle suddette lettere e nell'elemento figurativo aggiuntivo nel caso del segno contestato e nella terza lettera 'V' del marchio anteriore. 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 nel suono delle lettere "G-I-O-V-A", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della terza lettera "V" del segno anteriore, che non ha controparte nel segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come frecce e segni "più", come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili, per quanto limitatamente ad elementi il cui impatto, come esplicitato poc'anzi, è minore.

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 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in alto grado.

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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti 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).

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

Nel presente caso, i marchi sono simili in alto grado da un punto di vista fonetico e simili in medio grado da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il loro contenuto semantico, la differenza dovuta alla presenza di simboli (la freccia, il segno più) nel marchio contestato è di natura secondaria, data la genericità di questi simboli e il minor impatto degli elementi figurativi rispetto agli elementi verbali nei segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l'appunto questa circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il termine "GIOVA" ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 328 735 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare

gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Infine, 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 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a

condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

Classificazione di Nizza 11° edizione

LASSIFICAZION

DI NIZZA

11° EDIZIONE

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 11° EDIZIONE

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REGISTRAZIONE O RINNOVO DEL MARCHIO DI IMPRESA

PRODOTTI (Classificazione di Nizza)

Classe 1 – Classificazione di Nizza

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze e fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; sostanze chimiche destinate a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

Classe 2 – Classificazione di Nizza

Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal

deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti.

Classe 3 – Classificazione di Nizza

Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 4 – Classificazione di Nizza

Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l'illuminazione.

Classe 5 – Classificazione di Nizza

Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 6 – Classificazione di Nizza

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi (es. elementi per costruzioni in metallo; materiali per costruzione metallici); minerali.

Classe 7 – Classificazione di Nizza

Macchine (es. macchine agricole) e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

Classe 8 – Classificazione di Nizza

Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

Classe 9 – Classificazione di Nizza

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software; estintori.

Classe 10 – Classificazione di Nizza

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 11 – Classificazione di Nizza

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

Classe 12 – Classificazione di Nizza

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13 – Classificazione di Nizza

Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

Classe 14 – Classificazione di Nizza

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi (es. oggetti d'arte in metallo preziosi); oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15 – Classificazione di Nizza

Strumenti musicali.

Classe 16 – Classificazione di Nizza

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi (es. materiale filtrante in carta); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.

Classe 17 – Classificazione di Nizza

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi (es. anelli in gomma); prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18 – Classificazione di Nizza

Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi (es. portadocumenti; prodotti in pelle); pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19 – Classificazione di Nizza

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20 – Classificazione di Nizza

Mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in

materie plastiche (es. accessori in materie plastiche per porte).

Classe 21 – Classificazione di Nizza

Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22 – Classificazione di Nizza

Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.

Classe 23 – Classificazione di Nizza

Fili per uso tessile.

Classe 24 – Classificazione di Nizza

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25 – Classificazione di Nizza

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26 – Classificazione di Nizza

Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali.

Classe 27 – Classificazione di Nizza

Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti e materie non tessili.

Classe 28 – Classificazione di Nizza

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 29 – Classificazione di Nizza

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.

Classe 30 – Classificazione di Nizza

Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago; 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.

Classe 31 – Classificazione di Nizza

Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32 – Classificazione di Nizza

Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.

Classe 33 – Classificazione di Nizza

Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 34 – Classificazione di Nizza

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

SERVIZI (Classificazione di Nizza)

Classe 35 – Classificazione di Nizza

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36 – Classificazione di Nizza

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37 – Classificazione di Nizza

Costruzioni edili; riparazione (es. riparazione di scarpe); servizi d'installazione (es. installazione di porte e finestre).

Classe 38 – Classificazione di Nizza

Telecomunicazioni.

Classe 39 – Classificazione di Nizza

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Classe 40 – Classificazione di Nizza

Trattamento di materiali (es. trattamento di rifiuti tossici; purificazione dell'aria).

Classe 41 – Classificazione di Nizza

Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42 – Classificazione di Nizza

Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Classe 43 – Classificazione di Nizza

Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44 – Classificazione di Nizza

Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Classe 45 – Classificazione di Nizza

Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (es. investigazioni sui precedenti di persone; servizi di acquisti personali per conto terzi; servizi di agenzie di adozione).



Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d'Opposizione 09.08.2017

Kuboraum

vs

KUBORAUM

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d'Opposizione 09.08.2017

Kuboraum **contro** Kuboraum

Stiamo parlando delle seguenti Classi:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 35: *Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola 'Kuboraum'. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola 'KUBORAUM' riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera "O", la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

L'elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante

ed è, pertanto, distintivo.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come "KUBORAUM".

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell'identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 497 959

Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR, Köpenicker Str. 96, 10179 Berlino, Germania (opponente),

c o n t r o

Foval S.r.l., Via Erizzo 159-Z.I., 31049 Valdobbiadene (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvechio 6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 497 959 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 35: *Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 500 368 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 500 368. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 966 431. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 966 431.

1. I prodotti e servizi

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

Classe 9: *Occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole.*

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

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: *Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.*

Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.*

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

Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati *metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici* non presentano punti di contatto rispetto ai prodotti del marchio anteriore sui quali è fondata l'opposizione, vale a dire, *occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole* in Classe 9, *cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria* in Classe 18, *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* in Classe 25. In effetti, tali prodotti hanno natura, destinazione e metodo d'uso completamente diversi. Inoltre, essi vengono distribuiti attraverso canali commerciali distinti ed hanno di solito un'origine commerciale del tutto diversa. In particolare, per quanto riguarda i *gioielli* la Divisione di Opposizione sottolinea che essi sono indossati per ornamento personale. Anche questo aspetto può interessare l'abbigliamento, ma la principale funzione di quest'ultimo è vestire il corpo umano. Come sopra, la loro natura e quella dell'abbigliamento sono diverse. Non hanno gli stessi canali di distribuzione e, ancora una volta, non sono né concorrenti né complementari. È vero che oggi stilisti che producono abbigliamento di moda vendono con il loro marchio anche accessori di moda, come occhiali e gioielli. Tuttavia, questa non è la regola, e vale piuttosto per gli stilisti di successo (dal punto di vista economico). Alla luce di tutto quanto sopra i prodotti del marchio impugnato nella Classe 14 e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 sono da ritenersi dissimili.

Servizi contestati in classe 35

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 contestati *servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita* sono simili in basso grado rispetto a *occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali* dell'opponente.

Tuttavia, i *servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita* e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono dissimili.

I servizi contestati di *pubblicità* consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi di pubblicità sono fundamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti, quali ad esempio i prodotti nelle Classi, 9, 18 e 25 del marchio sul quale si basa l'opposizione, possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi ultimi. Pertanto, i servizi di *pubblicità* deve essere considerata dissimili dai prodotti del marchio sul quale si basa l'opposizione.

I rimanenti servizi di *gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio* sono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera.

Detti servizi non presentano affinità di alcun tipo se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del marchio anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

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 basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola 'Kuboraum'. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola 'KUBORAUM' riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera "O", la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

L'elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante ed è, pertanto, distintivo.

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

Visivamente, i segni coincidono in tutte le loro lettere, con la sola differenza costituita dalla stilizzazione delle lettere del segno impugnato. Pertanto, essi sono da ritenersi visivamente molto simili

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo formati dalle stesse lettere nello stesso ordine. Pertanto, i segni sono foneticamente 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 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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. In entrambi i casi il grado di attenzione sarà medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel presente caso, i marchi sono identici da un punto di vista fonetico e visivamente simili in alto grado. L'aspetto concettuale non influenza la presente comparazione.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come "KUBORAUM".

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell'identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

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

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

- Registrazione di marchio tedesco n. 302 012 005 540 per il marchio denominativo "KUBORAUM".

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

confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione d'Opposizione 28.08.2017

1969

vs



1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione d'Opposizione 28.08.2017

Le classi di prodotti e servizi oggetto dell'opposizione sono la classe 18: borse, borsette e la classe 25: Articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore '1969' sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

La divisione d'Opposizione ritiene che il numero '1969' potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con '19' con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera 'V' tra '19' e '69' non è sufficiente per evitare la percezione dell'elemento '1969' come anno formato da quattro cifre.

L'elemento 'Italia' del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all'origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

Dal momento che l'opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente e relativo ai prodotti identici o simili.

OPPOSIZIONE N. B 2 638 933

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Stati Uniti d'America (opponente), rappresentata da **Studio Legale SIB**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l., Via Daniele Crespi, 1, 21052 Busto Arsizio (VA), Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C.SRL**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 638 933 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: Borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiama; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 593 883 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 593 883. L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 8 928 442, n. 838 664 e n. 11 392 057. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, ovvero, marchi dell'Unione europea n. 8 928 442, 838 664 e n. 11 392 057.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato pubblicato in data

14/10/2015.

La richiesta di prove d'uso in relazione al marchio dell'Unione europea n. 11 392 057 non è ammissibile poiché era diretta contro un marchio che, alla data di pubblicazione della domanda di marchio contestata, non era registrato da almeno cinque anni.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile in relazione ai restanti marchi, dal momento che tali marchi erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata. E' stato, pertanto, chiesto all'opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l'opposizione erano oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 14/10/2010 e 13/10/2015 compreso.

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

Marchio dell'Unione europea n. 8 928 442

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

Marchio dell'Unione europea n. 838 664

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 28/09/2016 per presentare le prove dell'uso dei marchi anteriori. Il 09/08/2016 l'Ufficio ha concesso una proroga del termine per presentare le prove d'uso fino al 28/11/2016. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 25/11/2016 (entro il termine). Parte di tale documentazione era stata trasmessa dall'opponente anche il 17/05/2016.

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

- Copie di articoli e redazionali datati 1999 e 2015 e apparsi su riviste pubblicate in Gran Bretagna, Francia e Germania e siti online contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di pubblicità datate nel periodo 2011-2012 apparse su riviste in Gran Bretagna contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di estratti dal sito Archive.org relativi al sito gap.eu in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento e datati 10/2013
- Copie di foto relative alla campagna pubblicitaria sul marchio '1969' in alcuni negozi nell'Unione Europea.
- Copie di brochure datate 2011 e 2012 in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.
- Copie di estratti di ordini datati 2011 e 2012 inviati a società che producono per conto dell'opponente ed aventi ad oggetto il confezionamento di articoli di abbigliamento.
- Copia di un conteggio del numero di visite al sito gap.eu da parte di consumatori europei nel periodo 2010-2012.
- Copie di immagini relative alla apertura di un negozio a Roma.

- Copie di cartelloni pubblicitari in Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Italia relativi a prodotti di abbigliamento a marchio 1969.
- Copie di immagini di vetrine di negozi in Gran Bretagna, Irlanda e Francia in cui appare il marchio '1969'.
- Copia di una dichiarazione giurata del vice presidente di Gap Inc. datata 11/11/2016 in cui si dichiara che il fatturato relativo alla vendita di articoli di abbigliamento e accessori contraddistinti dal marchio 1969 è stato di oltre 7 milioni di dollari nel 2013, di oltre 10 milioni di dollari nel 2014 e di oltre 12 milioni di dollari nel 2015.

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

Il materiale probatorio dimostra che il marchio 1969 è stato utilizzato per articoli di abbigliamento. Questi prodotti non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti per le quali il marchio anteriore dell'Unione europea n. 8 928 442 è registrato. Di conseguenza, l'opponente non ha dimostrato l'uso del marchio per i prodotti per i quali esso è registrato, ma per prodotti diversi, per i quali non gode di protezione.

La Divisione d'Opposizione conclude che le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore n. 8 928 442 è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento.

Ne discende che in relazione al marchio anteriore dell'Unione europea n. 8 928 442 l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.

L'esame pertanto procederà in relazione al marchio dell'Unione europea n. 838 664.

I documenti presentati, in particolare i diversi articoli e redazionali e le pubblicità, dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto nell'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti: francese, inglese e tedesco. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

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

Sebbene sia vero che l'opponente non ha presentato fatture, le diverse prove nel loro insieme forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Le prove sono distribuite in modo piuttosto uniforme nel tempo e si riferiscono a diversi paesi nell'Unione europea. Inoltre, il materiale pubblicitario è piuttosto consistente e gli articoli e redazionali sono di portata nazionale.

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

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei prodotti per i quali esso è registrato.

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

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

riferimento.

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

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

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

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

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

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 dell'opponente n. 838 664.

1. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi; deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici; shampoo; olii essenziali; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli; creme per il viso; mascara; eye liner; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso; rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per unghie; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.*

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; cinghie in finta pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; borse per la spesa in pelle; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in cuoio; tracolle in cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio].*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie;*

calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio.

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 non sono simili ai prodotti dell'opponente, i quali consistono in abbigliamento. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, metodo d'uso, produttori e canali di distribuzione. Essi, inoltre, non sono complementi né in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati *borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio* sono collegati agli *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. E' probabile, infatti, che i consumatori considerino i prodotti contestati come accessori complementari dei prodotti dell'opponente dal momento che questi vengono normalmente abbinati tra loro. Va, altresì, rilevato che tali prodotti possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati e trovarsi negli stessi punti vendita al dettaglio. Essi, pertanto, sono considerati simili.

I restanti prodotti contestati *valigie; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in*

cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura e scopo e vengono normalmente fabbricati da diverse imprese e non si trovano negli stessi punti vendita. Essi, inoltre, non sono complementari né sono in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio sono compresi nell'ampia categoria di articoli di abbigliamento dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

I prodotti contestati calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; scarpe in cuoio sono simili ai prodotti dell'opponente. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Per ragioni di economia processuale, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

Il marchio anteriore '1969' sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

La divisione d'Opposizione ritiene che il numero '1969' potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con '19' con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera 'V' tra '19' e '69' non è sufficiente per evitare la percezione dell'elemento '1969' come anno formato da quattro cifre.

L'elemento 'Italia' del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all'origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

Visivamente, i segni coincidono nelle cifre 1-9-6-9. Essi differiscono nella lettera 'V', nella parola Italia e nella leggera stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore sarà pronunciato come il numero o l'anno '1969'. Come segnalato anteriormente, è probabile che una larga parte del pubblico rilevante pronunci i numeri '19' e '69' del segno impugnato come il numero o l'anno '1969', nonostante la presenza della lettera 'V' nel mezzo che pertanto sarà pronunciata prima o dopo il numero. Si ritiene altresì probabile che la parola 'Italia' non sarà pronunciata dal pubblico rilevante essendo carente di carattere distintivo e in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria.

Pertanto, i segni sono molto simili.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale per le ragioni esposte sopra, le quali sono essenzialmente riconducibili al fatto che i marchi contengono la cifra '1969'.

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

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

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

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente n. 838 664.

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

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

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

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto del marchio su cui si fonda l'opposizione in relazione ai prodotti 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 il marchio anteriore godesse di un carattere distintivo accresciuto.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 392 057 per il marchio verbale 'GAP 1969'.

Tale diritto anteriore contiene l'elemento 'GAP' che è il primo elemento del marchio che non è presente nel segno impugnato e che costituisce un importante elemento di differenziazione tra segni, anche in virtù del suo carattere distintivo. Nel caso di questo diritto anteriore, '1969' sarà percepito come riferimento all'anno in cui è stata fondata la società titolare del marchio. Tale elemento avrebbe, pertanto, un carattere distintivo debole. Alla luce di quanto precede, pertanto, non sussisterebbe un rischio di confusione in relazione a tale marchio anteriore.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento

conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione d'Opposizione 16.08.2017



TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione d'Opposizione 16.08.2017

Parliamo di due realtà, Tuttoespresso srl che ha depositato il marchio anteriore **"tutto"** e dell'azienda Pagliero & Calvetti S.r.l. del marchio impugnato **"tutto capsule"**

Sono entrambi marchi che operano nell'ambito della produzione e commercializzazione del caffè e quindi la classe di riferimento è la Classe 30: *Caffè, tè; cacao; succedanei del caffè.*

Analizziamo i singoli prodotti:

I prodotti contestati *caffè; tè* sono identicamente coperti dal marchio anteriore, i *succedanei del caffè* hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell'opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

Il *cacao* è simile al *caffè* dell'opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

Lo *zucchero* non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d'uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari ne sono in competizione tra loro.

Per cui l'opposizione è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 30: *Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.*

OPPOSIZIONE N. B 2 584 566

Tuttoespresso S.r.l., Via Fatebenefratelli, 22, 20121 Milano (MI), Italia (opponente), rappresentata da **Studio Legale SIB**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pagliero & Calvetti S.r.l., Via della Repubblica 9, 10036 Settimo Torinese, Italia (richiedente), rappresentata da **A.BRE.MAR. S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 584 566 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 30: *Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 182 315 è respinta per

tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 182 315, ovvero 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. 2 318 962. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione europea n. 2 318 962.

PROVA DELL'USO

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

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, inter alia, marchio dell'Unione europea n. 2 318 962.

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

La domanda contestata è stata pubblicata il 22/06/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 22/06/2010 e 21/06/2015 compreso.

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

Classe 11: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccazione, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffè, loro parti e accessori.

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

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

Per ragioni di economia processuale la divisione d'Opposizione esaminerà le prove d'uso unicamente in relazione ai prodotti nella classe 30 e presupporrà l'uso del marchio per i prodotti nelle classi 11 e 32.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 04/07/2016 per presentare le prove dell'uso. Il 29/06/2016 l'Ufficio ha concesso all'opponente una proroga del termine fino al 04/09/2016. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 02/09/2016 (entro il termine).

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

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

- Tabella con i dati di fatturato relativi alle vendite di prodotti contraddistinti dal marchio 'Tutto', divisi per Paese, anno e tipologia di prodotto;
- Numerose fatture di vendita emesse su vari clienti In Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna datate nel periodo 2010-2015 in cui appare il marchio 'Tutto' in particolare per caffè e tè. Gli importi e i quantitativi sono significativi.
- Fotografie di macchine da caffè contraddistinte dal marchio 'Tutto'.
- Manuale d'uso di una macchina da caffè.
- Fotografie dei packaging di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio 'Tutto' e, particolare, caffè in cialde, bevande solubili. Bustine di zucchero e palette.
- Estratti dal sito www.t-club.com.

Le fatture dimostrano che i luoghi in cui l'uso è avvenuto sono Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna. Tale circostanza può essere dedotta, dalla valuta menzionata, euro e dagli indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento e dimostrano che il marchio è stato utilizzato nell'Unione europea.

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

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

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei prodotti.

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

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

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

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 30: *Caffé, tè.*

I riferimenti ai restanti prodotti del marchio anteriore sono scarsi o inesistenti.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

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

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

1. I prodotti e servizi

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

Classe 11: *Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffè, loro parti e accessori. (l'uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)*

Classe 30: *Caffè, tè.*

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.* (l'uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; tè; cacao; sucedanei del caffè; zucchero.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet.*

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

I prodotti contestati *caffè; tè* sono identicamente coperti dal marchio anteriore.

I *sucedanei del caffè* hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell'opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

Il *cacao* è simile al *caffè* dell'opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

Lo *zucchero* non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d'uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari ne sono in competizione tra loro.

Servizi contestati in classe 35

I servizi impugnati *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet* sono diversi dai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura, scopo, pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale. Inoltre, non sono complementari ne in competizione 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 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

TUTTO

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

L'elemento comune 'TUTTO' sarà inteso in taluni territori, per esempio in Italia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

L'elemento 'TUTTO' sarà inteso come 'L'intera quantità, l'intero numero, il pieno complesso, senza esclusione di alcuna parte o di alcuni elementi dell'insieme'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento 'CAPSULE' del segno impugnato sarà inteso come 'qualsiasi involucro di forma tondeggianti o cilindrica che ha funzione protettiva o è usato come contenitore'. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono caffè, tè, cacao e zucchero, tale elemento è debole per tali prodotti dal momento che verrà percepito come un riferimento all'involucro in cui tali prodotti sono contenuti.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

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

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

Il marchio anteriore, 'TUTTO', è interamente compreso – e ha un ruolo distintivo autonomo – nel segno impugnato ed è altresì il suo primo elemento. 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 nel termine 'TUTTO' che è l'unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'CAPSULE' e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'TUTTO', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'CAPSULE' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni sono pertanto concettualmente molto simili.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, i marchi coincidono in 'TUTTO' che è l'unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento nonché l'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato.

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

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

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

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

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono 'TUTTO'. A sostegno della propria tesi, il richiedente richiama un certo numero di marchi registrati nell'Unione europea.

La Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'TUTTO' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili 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 prodotti e servizi non può essere accolta.

Come visto anteriormente le prove d'uso non sono state esaminate in relazione ai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 11 e 32. Tali prodotti sono chiaramente dissimili ai servizi rivendicati dal marchio contestato e, pertanto, anche supponendo che l'opponente abbia dimostrato l'uso in relazione a tali prodotti il risultato non può essere diverso per i prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul marchio dell'Unione europea n. 2 960 946 per il marchio verbale 'TUTTOESPRESSO' per prodotti nelle classi 9, 11, 30 e anch'esso soggetto a prova d'uso. Con riferimento ai prodotti nelle classi 9 e 11 va rilevato che essi sono chiaramente dissimili dai prodotti e servizi rivendicati dal marchio contestato.

L'opponente ha presentato le stesse prove d'uso per entrambi i marchi posti a base dell'opposizione, pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

CA' DEI FRATI contro CORTE DEI FRATI – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

CA' DEI FRATI

VS


CORTE DEI FRATI
THE HISTORICAL COTTAGE HOME

CA' DEI FRATI contro CORTE DEI FRATI – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

I servizi sui quali si basa l'opposizione sono relativi alla Classe 43:
Alloggi temporanei. I servizi contestati sono nello specifico *Alloggi per vacanze*.

Gli elementi "CA' DEI FRATI", che costituiscono l'intero marchio denominativo

anteriore, e "CORTE DEI FRATI" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole "THE HISTORICAL SUITES HOME".

L'elemento "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a "La casa delle *suites* storiche".

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva dei suddetti servizi, i quali sarebbero "per definizione" la sede (*home*) di *suites* storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 727 249

Azienda Agricola Ca' Dei Frati di Dal Cero Pietro e Figli Società Agricola,
Via Frati, 22, 25019 Sirmione, Fraz. Lugana (BS), Italia (opponente),
rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento
(FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Paginoro S.r.l., Via Marconi 1, 37011 Bardolino (VR), Italia (richiedente).

Il 11/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 727 249 è accolta per tutti i servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 330 772 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 330 772. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 582 278. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. I servizi

I servizi sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 43: *Alloggi temporanei.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Alloggi per vacanze.*

Gli *alloggi per vacanze* contestati sono compresi nell'ampia categoria degli *alloggi temporanei* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

CA' DEI FRATI
Marchio anteriore

CORTE DEI FRATI
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'unione Europea.

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

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

Gli elementi "CA' DEI FRATI", che costituiscono l'intero marchio denominativo anteriore, e "CORTE DEI FRATI" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole "THE HISTORICAL SUITES HOME".

Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

Gli elementi che formano il marchio anteriore, come già accennato poc'anzi, non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per i termini "CORTE DEI FRATI" del segno impugnato.

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

Il segno impugnato presenta poi, nella sua parte superiore, un elemento figurativo che consiste in uno stemma od emblema la cui dimensione non permette peraltro di divisarne le caratteristiche in dettaglio. Non essendo nel suo complesso descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i servizi di riferimento, presenta carattere distintivo.

Tuttavia, l'elemento "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a "La casa delle *suites* storiche".

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva

dei suddetti servizi, i quali sarebbero “per definizione” la sede (*home*) di *suites* storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

L'elemento denominativo “CORTE DEI FRATI” insieme all'elemento figurativo del segno anteriore costituiscono nel loro insieme l'elemento dominante del segno impugnato in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto alle parole “THE HISTORICAL SUITES HOME” in virtù in particolare della loro maggior dimensione.

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi 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 nella prima lettera “C” dei termini distintivi “CA’” del marchio anteriore e “CORTE” del segno impugnato nonché nel secondo e terzo termine, entrambi normalmente distintivi, “DEI FRATI”.

Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi dei termini “CA’” e “CORTE”, nell'elemento figurativo, che pur essendo co-dominante ha un minore impatto per le ragioni viste poc'anzi e nei termini che compongono l'elemento non distintivo “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C” dei primi termini distintivi di entrambi i segni, ovvero “CA’” e “CORTE” e nel suono delle lettere dei termini distintivi “DEI FRATI”. I segni differiscono nella pronuncia delle restanti lettere dei termini “CA’” e “CORTE” e nei termini dell'elemento non distintivo “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato, il quale non ha controparte nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante l'espressione "THE HISTORICAL SUITES HOME" del segno impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tale elemento è non distintivo e non può indicare l'origine commerciale di uno dei marchi. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi nella Classe 43 coperti dai marchi in conflitto sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I marchi sono simili in medio grado da un punto di vista visivo e in alto

grado da quello fonetico. Ciò è dovuto alla presenza, nel segno impugnato, di un elemento figurativo il quale, pur aggiungendo un gradiente di differenziazione tra i segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente sezione avrà comunque un minore impatto. Per quanto riguarda poi gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato, ovvero l'espressione "THE HISTORICAL SUITES HOME", essi presentano un carattere non distintivo, in particolare per i consumatori di lingua inglese presi in esame.

Alla luce di queste due circostanze particolari, sarà quindi l'elemento "CORTE DEI FRATI" del segno impugnato a svolgere un ruolo preponderante nella percezione del segno da parte dei consumatori. Questo elemento verbale, che è pure elemento dominante, presenta numerosi punti di contatto con il marchio denominativo anteriore "CA' DEI FRATI". Due dei tre termini che compongono questi elementi sono infatti identici, mentre il primo termine è contraddistinto dalla medesima lettera iniziale.

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 servizi come nel presente caso. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra 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).

Inoltre, 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).

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

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 servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Si ribadisce pertanto che 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.

Di conseguenza, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 10 582 278 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi

dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

**Due marchi si somigliano? Esame da
fare a 360 ° – Italia Oggi –
09-08-2017**

...sino. Quanto è l'importante principio espresso dal tribunale di Milano, con la sentenza del 20 giugno 2017 n. 6868, in merito all'eccezione ornamento della somiglianza tra marchi di prodotti simili.

Il caso. Il legale rappresentante delle arti grafiche etniche chianesi in causa la «Srl - Panna Gioia», in quanto il marchio di quest'ultima imita quello abilitato della sua impresa. Il tribunale di Milano, nell'assolvere il ricorso della Srl - etniche, dichiara nullo il marchio nazionale «Panna Gioia» e inibisce alla società la promozione delle attività di produzione, offerta in vendita, pubblicizzazione, importazione dei prodotti contraddistinti dal marchio «Panna Gioia». I giudici del tribunale sottolineano che sussiste anche un rischio di associazione tra i segni, quando si è, in concreto, in presenza di possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti a i prezzi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa, provengono dalla medesima impresa o da impresa tra loro collegata. In particolare, si parla del cosiddetto rischio di associazione quando il pubblico sia portato a ritenere che sussistono, tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, per esempio, un rapporto di licenza di marchio, in base al quale ad un'impresa venga consentita la produzione e la commercializzazione di uno stesso prodotto, o, per esempio, si sia instaurata per un consumatore una relazione oggettiva di spesa. Sicché il rischio di associazione nell'origine del prodotto non è correlato al rischio di confusione. Anche in presenza di differenze di qualità dei prodotti o di modalità della loro

Due marchi si somigliano? Esame da fare a 360 °

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

Brevetti nulli se la domanda è extra large – Italia Oggi – 24-08-2017



Brevetti nulli se la domanda è extra large.

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

Attenti a scrivere Italy in etichetta – Italia Oggi – 24-08-2017



Una sentenza della Cassazione condanna un importatore di magliette fatte in Cina.

Attenti a scriver Italy in etichetta.

La dicitura su prodotti fatti all'estero è un segno mendace.

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

BARILLA contro BARILLA LATTICINI ITALIA – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

BARILLA

VS



BARILLA contro BARILLA LATTICINI ITALIA – Divisione d'Opposizione 11.08.2017

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola "BARILLA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All'interno dell'ovale sono posti i termini "Barilla", al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine "latticini", in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termine "ITALIA", in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine "Barilla". Al di sotto di quest'ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

L'elemento "BARILLA" comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento "ITALIA" del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell'Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono

prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

Per quanto riguarda l'elemento "latticini" del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc'anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per *prodotti caseari* nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine "latticini" descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell'elemento dominante "BARILLA" del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell'elemento verbale "ITALIA" e del termine "latticini" pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

La Divisione d'Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 2 787 516

Barilla G. e R. Fratelli – Società per Azioni, Via Mantova, 166, 43100 Parma, Italia (opponente), rappresentata da **Perani & Partners S.p.A.**, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Astra Service S.r.l., Via Torre Spaccata 145, 00169 Roma, Italia (richiedente).

Il 11/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 787 516 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 614 738 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 614 738. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 585 747. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 585 747.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione 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 e grassi commestibili.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carni; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Olii e grassi alimentari; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei.*

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

I prodotti contestati *carni; olii e grassi alimentari; pesce, prodotti caseari* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi quali *prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili*)

I prodotti *frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* contestati includono, in quanto categorie più ampie i prodotti *frutta e ortaggi conservati* 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 *funghi lavorati* condividono con gli *ortaggi conservati* dell'opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

Per quanto riguarda i *frutti di mare* e del marchio impugnato *molluschi* (essendo "frutti di mare" il nome generico dei molluschi commestibili), essi

condividono con il *pesce* dell'opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

Infine, i prodotti contestati *loro succedanei [prodotti caseari]* sono in stretta relazione con i *prodotti derivati dal latte* nella Classe 29 dell'opponente. Questi prodotti possono coincidere nella loro origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione nonché nella loro modalità d'uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Pertanto, sono da ritenersi simili in alto grado.

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

1. I segni

BARILLA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza

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

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

L'elemento "latticini" del marchio impugnato possiede un significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola "BARILLA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All'interno dell'ovale sono posti i termini "Barilla", al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine "latticini", in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termine "ITALIA", in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine "Barilla". Al di sotto di quest'ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

L'elemento "BARILLA" comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento "ITALIA" del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell'Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

Per quanto riguarda l'elemento "latticini" del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta, formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc'anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per *prodotti caseari* nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine "latticini" descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

Con riferimento al segno contestato, esso è composto da elementi distintivi verbali ed elementi figurativi meno distintivi di una natura puramente decorativa. Inoltre, i colori usati per rappresentare alcuni di questi elementi alludono, anche a causa del loro ordine (da sinistra a destra, verde, bianco e rosso) alla bandiera italiana. Anche per questa ragione, si ritiene che gli elementi verbali siano più distintivi rispetto agli elementi figurativi del segno impugnato.

L'elemento "BARILLA" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo, di conseguenza avrà un rilievo maggiore nell'ambito della presente comparazione rispetto agli altri elementi del marchio.

Infine, per quanto riguarda il segno impugnato, si deve tener in conto 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). Di conseguenza, gli elementi figurativi del marchio ricopriranno un ruolo di secondaria importanza rispetto alla porzione verbale del segno distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nel termine "BARILLA", il quale è distintivo in entrambi i casi e altresì dominante nel marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, i quali sono tuttavia o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dei termini distintivi (e dominante nel marchio contestato)

“BARILLA”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “latticini” e “Italia” del segno contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi del segno impugnato sono o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario.

Alla luce di ciò, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente 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 percepiti come facenti riferimento ad un cognome italiano, ovvero “Barilla” e i restanti elementi del marchio impugnato sono non-distintivi o secondari, i segni sono da considerarsi concettualmente molto simili.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono considerati in parte identici e in parte simili in alto grado.

I prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio. Inoltre, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in medio grado e simili in alto grado sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell'elemento dominante "BARILLA" del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell'elemento verbale "ITALIA" e del termine "latticini" pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

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). Di conseguenza l'identità o alto grado di somiglianza tra i prodotti rilevanti deve ritenersi atta a compensare le, seppur limitate, differenze tra i marchi di cui appena detto.

La Divisione d'Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

Europea n. 8 585 74 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 8 585 74 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento

conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

ONYX SEGUROS contro ONIX ASIGURARI SA – Prima Commissione di ricorso 20.07.2017



ONYX SEGUROS contro ONIX ASIGURARI SA – Prima Commissione di ricorso 20.07.2017

Entrambi i segni sono figurativi. Il marchio anteriore consiste in una forma ovale irregolare di colore nero, al cui interno è inserita la combinazione di caratteri "ONYX SEGUROS". Occorre rilevare che il termine "ONYX", riprodotto in caratteri minuscoli bianchi, presenta le lettere "O" e "X" in una forma stilizzata, con linee nere al proprio interno. Il termine "SEGUROS", realizzato con lettere minuscole di colore bianco e una dimensione sensibilmente inferiore rispetto a "ONYX", è collocato al di sotto della

lettera "X".

Il segno contestato è composto dal termine "ONIX" realizzato con lettere maiuscole di colore giallo scuro. Al di sotto di questo elemento è collocato il termine "ASIGURĂRI" realizzato con lettere maiuscole di colore nero grandi circa la metà rispetto alle lettere che compongono il termine "ONIX". Il marchio è completato da un elemento figurativo di forma romboidale composto al suo interno da quattro rombi, di cui quelli in alto e a sinistra di colore nero, mentre quelli in basso e a destra di colore giallo scuro.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento "ONYX" nel segno anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. – Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua spagnola il concetto di "onice", dal latino "onyx", con il significato di agata di vari colori. – L'elemento "SEGUROS" del segno anteriore sarà associato al concetto di assicurazioni, questo elemento è non distintivo per i servizi di cui alla classe 36. Inoltre, l'elemento "ASIGURĂRI" del segno contestato sarà associato all'idea di "asegurar", nel senso di "assicurare". Questo elemento è debole per i servizi di assicurazione di cui si discute.

Nel settore commerciale designato ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) è frequente e usuale che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi(no) marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividano con questo un elemento distintivo comune, per distinguere differenti linee di servizi. Inoltre, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini "SEGUROS", per il marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", per il segno contestato, la Commissione ritiene che possa sussistere un rischio di associazione tra i due marchi. In particolare, il fatto che il termine "ASIGURĂRI" appartenga a una lingua straniera, non osta a che il pubblico di riferimento possa ritenere che il marchio contestato costituisca un nuovo marchio dell'opponente, utilizzato per contraddistinguere prodotti assicurativi rivolti a un mercato straniero.

Con decisione dell'11 maggio 2016 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione di Opposizione ravvisava quanto segue: – Servizi quali "servizi assicurativi" sono identicamente contenuti in entrambe le liste dei servizi protetti dai marchi in disputa.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 20 luglio 2017

Nel procedimento R 1104/2016-1

ONIX ASIGURARI S.A. Str. Promoroaca, n. 8-10, corp B, etaj 1 014013 Bucarest Romania

Richiedente / ricorrente rappresentato da Riccardo Ciullo, Calle Aribau, 175,

Pral. 1º B, 08036 Barcellona, Spagna

contro

MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Ave. Diagonal, 543 08029 Barcellona Spagna

Opponente / resistente rappresentato da Oficina Ponti, SLP, Consell de Cent, 322, 08007, Barcellona, Spagna

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 408 162 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 662 441)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da Th. M. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro) Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 5 marzo 2014, ONIX ASIGURARI SA ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo: Con riferimento al seguente elenco di servizi: Classe 36 – Servizi assicurativi. La richiedente rivendicava i colori giallo e nero.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 31 luglio 2014.

3 In data 17 settembre 2014, MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio per tutti i servizi suesposti.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sul seguente marchio anteriore: Marchio spagnolo n. 3 013 502, "ONYX SEGUROS", depositato il 16 gennaio 2012 e registrato il 25 aprile 2012, per, inter alia, i seguenti servizi: Classe 36 – Servizi assicurativi e riassicurazioni.

6 Con decisione dell'11 maggio 2016 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione di Opposizione ravvisava quanto segue: – Servizi quali "servizi assicurativi" sono identicamente contenuti in entrambe le liste dei servizi protetti dai marchi in disputa. – Nel presente caso, i servizi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. – Dato che il marchio anteriore è un marchio spagnolo, il territorio di riferimento è la Spagna. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 2 – Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento "ONYX" nel segno anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. – Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua spagnola il concetto di "onice", dal latino "onyx", con

il significato di agata di vari colori. – L'elemento "SEGUROS" del segno anteriore sarà associato al concetto di assicurazioni, questo elemento è non distintivo per i servizi di cui alla classe 36. Inoltre, l'elemento "ASIGURĂRI" del segno contestato sarà associato all'idea di "asegurar", nel senso di "assicurare". Questo elemento è debole per i servizi di assicurazione di cui si discute. – Visivamente, i segni coincidono nella forma generale delle lettere "o" ed "x" dei termini "ONIX" e "ONYX". Vi è poi una somiglianza tra le seconde lettere "N", minuscola nel caso del marchio anteriore e maiuscola nel marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere e termini e negli elementi grafici che li contraddistinguono. 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. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono i termini "ONIX" e "ONYX", che saranno pronunciate in modo identico. La pronuncia differisce nel suono delle lettere del termine "SEGUROS" del marchio anteriore e "ASIGURĂRI" del marchio contestato, che sono rispettivamente un elemento non distintivo e debole dei marchi. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili. – Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "ONIX" e "ONYX" come aventi il medesimo significato. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali dei marchi, i quali sono un elemento non distintivo "SEGUROS" e un elemento debole "ASIGURĂRI", essi sono identici dal punto di vista concettuale. – L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. – Nel presente caso, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo. – I marchi coincidono nei termini "ONIX" e "ONYX", identici dal punto di vista fonetico e concettuale. Gli elementi aggiuntivi di entrambi i marchi sono in un caso un elemento non distintivo e, nel caso del marchio contestato, un elemento debole. Inoltre, l'elemento denominativo del segno 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 3 ha un impatto più forte sul consumatore rispetto agli ulteriori elementi figurativi. – Di conseguenza, l'opposizione deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio contestato dev'essere respinto per tutti i servizi contestati.

7 In data 16 giugno 2016 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 29 agosto 2016.

8 In data 13 settembre 2016, il ricorrente presentava richiesta di limitazione dei servizi di cui alla classe 36 del marchio contestato come segue: Classe 36: Servizi assicurativi del settore finanziario, in particolare garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie di assicurazione per il periodo di manutenzione

del contratto (MAINTENANCE BOND)

9 Con comunicazione del 30 settembre 2016, l'Ufficio comunicava che la richiesta di restrizione sarebbe stata esaminata a conclusione del procedimento scritto.

10 In data 28 ottobre 2016, l'opponente richiedeva una proroga del termine per depositare le proprie osservazioni. L'Ufficio fissava un nuovo termine il 16 novembre 2016.

11 Nelle sue osservazioni in risposta, ricevute dall'Ufficio in data 15 novembre 2016, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso. Conclusioni e argomenti delle parti

12 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – La divisione di Opposizione ha commesso un errore nel valutare il caso di specie, dovendosi ritenere escluso un rischio di confusione. – Visivamente, la lettera "X" del marchio contestato è totalmente integrata nella figura del rombo, facendone un tutt'uno visivo, mentre la lettera "X" del marchio anteriore presenta un'estrema stilizzazione che la rende quasi irriconoscibile. Tale integrazione dell'elemento romboidale alla destra della lettera "X" del marchio della richiedente è stata totalmente ignorata nella decisione impugnata. Stesse considerazioni devono effettuarsi con riguardo alla lettera "O". – Concettualmente, "ONIX" e "ONYX" devono considerarsi termini del tutto fantasiosi. Non è ragionevole dedurre che il consumatore spagnolo del settore assicurativo abbia nozioni di mineralogia e possa conoscere il significato esatto di "onice" e la sua origine latina. Considerando, per di più, che la lingua latina non fa più parte delle lingue parlate in Europa. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 4 – Con riferimento ai termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI", occorre considerare come il consumatore spagnolo non sia a conoscenza della lingua rumena e non possa attribuire alcun significato alla parola "ASIGURĂRI", nemmeno tale parola può creare una seppur minima relazione con il termine "SEGUROS". La loro struttura sintattica è totalmente differente con riferimento al numero di sillabe, lettere elementi iniziali e finali. Per tali motivi, la parola "ASIGURĂRI" sarà percepita come un termine di fantasia dal pubblico spagnolo di riferimento. – Foneticamente, poiché i termini "SEGUROS" e "ASIGURĂRI" contengono più lettere dei termini principali "ONIX" e "ONYX", i primi presentano un impatto fonetico importante, tale da compensare la coincidenza fonetica dei secondi. – I servizi presenti nella descrizione del marchio opponente sono "servizi di assicurazione e riassicurazione". Tali servizi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), andrebbero interpretati come quei servizi coperti in maniera chiara e univoca dal significato letterale della descrizione, ossia assicurazioni comuni come quelle effettivamente offerte dall'opponente (assicurazione auto e per la casa). – Alla luce della limitazione, i servizi offerti dalla richiedente sono molto specifici e chiaramente fuori dalla copertura generale del marchio opponente. – Il consumatore di riferimento, soprattutto quello dei prodotti assicurativi richiesti dalla richiedente, è un consumatore particolarmente sofisticato, con un livello di attenzione medio/alto. Trattandosi di prodotti assicurativi volti a soddisfare le

esigenze dei rappresentanti legali delle società commerciali che partecipano a gare pubbliche. Ne consegue che i marchi in questione sono sufficientemente diversi anche dal punto di vista dei servizi a confronto. – Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i marchi misti devono essere confrontati nel loro complesso e non solo facendo riferimento agli elementi dominanti, soprattutto quando gli elementi secondari hanno un peso importante e sono perfettamente percepibili dal consumatore, non evocando concetti simili. – Considerare il termine "ASIGURĂRI" come elemento debole, in quanto avente un significato chiaro per il pubblico spagnolo, equivarrebbe a considerare qualsiasi parola di fantasia (o di lingua differente da quella del consumatore di riferimento) che presenti qualche assonanza con un termine descrittivo, anch'essa descrittiva o comunque debole. 13 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Nonostante la richiesta di limitazione, i servizi tutelati dal marchio contestato sono da considerarsi identici, o comunque altamente simili, a quelli tutelati dal marchio anteriore. I servizi assicurativi sono da 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 5 considerarsi complementari rispetto a quelli forniti dalle banche o da istituti finanziari. Di conseguenza i consumatori potrebbero facilmente ritenere che servizi assicurativi in generale e servizi assicurativi del settore finanziario provengano dalla stessa impresa. – Le differenze sul piano figurativo hanno scarsa importanza, in quanto gli elementi denominativi, e la pronuncia degli stessi, rappresentano l'elemento più rilevante della comparazione, dal momento che i marchi ad oggetto vengono richiesti nel mercato oralmente. – Entrambi i marchi mettono in evidenza i termini "ONIX" e "ONYX", consolidando la predominanza degli stessi e caricandoli di una chiara attrazione visuale agli occhi del consumatore, rispetto agli altri elementi di carattere secondario e di difficile percezione. – Un confronto globale dei marchi consente di osservare che questi presentano evidenti somiglianze fonetiche e visuali, rilevanti per quanto riguarda i termini "ONIX" e "ONYX", che sono gli elementi maggiormente distintivi, mentre gli altri termini sono meno rilevanti in relazione ai servizi protetti. – Generalmente il consumatore tende ad abbreviare i marchi ed è solito utilizzare il termine più personalizzato e caratterizzante, in questo caso "ONIX" o "ONYX". Poiché la sua memoria selettiva conserva ciò che è rilevante, ignorando i dettagli accessori e secondari, così come i termini banali, deboli o descrittivi.

Motivazione

14 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

15 Tuttavia il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte a continuazione. Sull'istanza di limitazione

16 In primo luogo, la Commissione osserva che la richiedente ha presentato un'istanza di limitazione della lista dei servizi oggetto della domanda a "servizi assicurativi del settore finanziario, in particolare garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie

di assicurazione per il periodo di manutenzione del contratto (MAINTENANCE BOND)", della classe 36.

17 Al riguardo, si ricorda che, in linea con quanto statuito dall'articolo 43, paragrafo 1, RMUE, la richiedente ha la facoltà di proporre innanzi alla Commissione una limitazione dei servizi oggetto della domanda. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 6

18 La Commissione accoglie la proposta di limitazione di cui al paragrafo precedente.

19 Tuttavia, la Commissione rileva che l'espressione "in particolare" si limita a fornire un esempio dei servizi richiesti. Trattasi di un'espressione volta a far risaltare l'importanza di alcuni servizi ma che non restringe in alcun modo l'elenco.

20 Pertanto, la Commissione interpreterà la domanda come comprendente qualsiasi tipo di "servizi assicurativi del settore finanziario", comprese le "garanzie di assicurazione per partecipare alle aste (BID BOND), garanzie di assicurazione per il rimborso del pagamento anticipato (ADVANCE PAYMENT BOND), garanzie di assicurazione di buona esecuzione dei contratti (PERFORMANCE BOND), garanzie di assicurazione per il periodo di manutenzione del contratto (MAINTENANCE BOND)". Rischio di confusione 21 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

22 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

23 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

24 L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo "considerando" del RMUE, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

25 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25). Pubblico di riferimento 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 7

26 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il territorio rilevante è costituito dalla Spagna, poiché il diritto anteriore su cui è stata fondata l'opposizione è una registrazione di marchio spagnolo. 27 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Al riguardo, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

28 Nel caso in esame, i servizi contestati sono diretti sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore finanziario. Dal momento che alcuni servizi, soprattutto quelli legati al settore finanziario, possono avere conseguenze economiche importanti, il livello di attenzione del consumatore varierà tra medio e alto in relazione ai suddetti servizi.

29 In ogni caso, anche volendo ammettere che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto, è doveroso ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando il pubblico di riferimento include gruppi di consumatori con un differente livello di attenzione, per la valutazione del rischio di confusione è necessario tenere in considerazione la porzione del pubblico caratterizzata dal minor livello di attenzione (15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 25). Comparazione dei servizi

30 Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita. È necessario stabilire se il pubblico possa ritenere che essi provengono dalla medesima impresa (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

31 La Commissione considera che, nel caso in esame, i servizi di cui alla classe 36 del marchio anteriore ("servizi assicurativi e riassicurazioni") comprendono integralmente i servizi contestati. Dal momento che i servizi del marchio anteriore includono una categoria ampia tale da comprendere integralmente i servizi del marchio impugnato, tali servizi sono da considerarsi identici (v. sentenza del 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

32 In particolare, si rileva che la limitazione operata dalla richiedente risulta essere insufficiente per evitare l'identità dei servizi in questione. Si rammenta che l'espressione "in particolare" si limita a fornire un esempio dei servizi richiesti, senza alcun valore escludente. Conseguentemente, la Commissione non può escludere che il marchio opponente, così come registrato, sia usato anche per "servizi assicurativi del settore finanziario", in generale. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 8 33 La Commissione non concorda con l'argomentazione della richiedente, secondo cui i "servizi di assicurazione e riassicurazione", alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), andrebbero interpretati come assicurazioni comuni ossia assicurazione auto e per la casa.

34 Tale interpretazione non appare corretta. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 5, RMUE, se si utilizzano termini generali o indicazioni generali dei titoli delle classi, questi saranno interpretati come comprendenti tutti i prodotti e/o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. La Commissione ritiene che i "servizi di assicurazione del settore finanziario" debbano essere considerati come facenti parte della più ampia categoria dei servizi assicurativi, dal momento che rientrano nel significato letterale dell'indicazione. Comparazione dei segni 35 Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). 36 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).

37 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, §50 e giurisprudenza ivi citata).

38 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella

configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).

39 I segni da porre a confronto sono i seguenti: 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 9 marchio anteriore segno contestato

40 Entrambi i segni sono figurativi. Il marchio anteriore consiste in una forma ovale irregolare di colore nero, al cui interno è inserita la combinazione di caratteri "ONYX SEGUROS". Occorre rilevare che il termine "ONYX", riprodotto in caratteri minuscoli bianchi, presenta le lettere "O" e "X" in una forma stilizzata, con linee nere al proprio interno. Il termine "SEGUROS", realizzato con lettere minuscole di colore bianco e una dimensione sensibilmente inferiore rispetto a "ONYX", è collocato al di sotto della lettera "X".

41 Il segno contestato è composto dal termine "ONIX" realizzato con lettere maiuscole di colore giallo scuro. Al di sotto di questo elemento è collocato il termine "ASIGURĂRI" realizzato con lettere maiuscole di colore nero grandi circa la metà rispetto alle lettere che compongono il termine "ONIX". Il marchio è completato da un elemento figurativo di forma romboidale composto al suo interno da quattro rombi, di cui quelli in alto e a sinistra di colore nero, mentre quelli in basso e a destra di colore giallo scuro. 42 Con riferimento al carattere distintivo del marchio anteriore, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che questo possieda un carattere distintivo intrinseco normale. Infatti, per la parte del pubblico considerata il significato convogliato da detta espressione non possiede connotazione descrittiva alcuna, relativamente ai servizi in oggetto, nonostante la presenza di un elemento non distintivo ("SEGUROS").

43 Con riferimento ai termini "SEGUROS", del marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", del marchio contestato, la Commissione ritiene che tali termini abbiano un grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo, in quanto descrittivi o tutt'al più allusivi dei servizi di cui alla classe 36, per cui il marchio è stato registrato. Con riferimento a "ASIGURĂRI", nonostante si tratti di un termine appartenente alla lingua rumena, la Commissione ritiene che questo sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento in relazione ai servizi del marchio contestato, in ragione della prossimità linguistica con l'equivalente spagnolo "asegurar".

44 Sotto l'aspetto visivo, entrambi i segni sono caratterizzati da un elemento di quattro caratteri di cui tre coincidenti (ovverosia le lettere "O", "N" e "X"), oltre a un altro elemento caratterizzato da un maggior numero di caratteri, posizionato 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 10 al di sotto del primo elemento e di dimensioni inferiori ("SEGUROS" per il marchio anteriore e "ASIGURĂRI" per il segno contestato). I segni differiscono con riferimento alle restanti lettere e con riferimento agli elementi grafici che li contraddistinguono.

45 Innanzitutto, è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale delle componenti denominative è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l'attenzione del consumatore, posto che il

consumatore legge da sinistra verso destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la componente figurativa del segno è direttamente e intrinsecamente legata all'elemento verbale e non possiede particolare originalità e forza caratterizzante (v., per analogia, 09/02/2017, T-82/16, TRIPLE EVOLUTION (fig.) / Evolution, EU:T:2017:66, § 38).

46 La Commissione non concorda con quanto affermato dalla richiedente, secondo cui la lettera "X" del marchio contestato sarebbe totalmente integrata nella figura del rombo, mentre la lettera "X" del marchio anteriore presenterebbe una stilizzazione tale da renderla irriconoscibile. Innanzitutto, la Commissione nota che la lettera "X" del marchio contestato non è integrata nella figura del rombo, ma chiaramente distinta rispetto a quest'ultima. In particolare, la Commissione osserva la sussistenza di un contrasto tra il colore giallo scuro della "X" e i due rombi (quelli in alto e quello a sinistra) di colore nero, a essa adiacenti. Parimenti, la lettera "X" del marchio anteriore, realizzata di colore bianco su sfondo nero, rimane chiaramente riconoscibile, nonostante la stilizzazione.

47 Stesse osservazioni possono essere effettuate in relazione alle lettere "O" dei marchi in questione, risultando anch'esse chiaramente riconoscibili. Si rileva in tal senso che la stilizzazione della lettera "O" nel marchio anteriore permette di identificarla chiaramente in rapporto con lo sfondo nero. Allo stesso modo la lettera "O" del segno contestato appare chiaramente visibile e non risulta adiacente ad alcun elemento figurativo.

48 Inoltre, la rappresentazione grafica del segno contestato risulta essere meno distintiva rispetto al termine "ONIX", rispetto al quale essa ha una funzione più che altro decorativa. Giova ricordare, al riguardo, che quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Nella fattispecie, la rappresentazione grafica del segno contestato non è tale da costituire un'eccezione a tale principio.

49 Tenuto conto di quanto sopra, sotto il profilo visivo, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che i segni sono simili in ridotta misura, data la differenza in alcune lettere e termini che li compongono.

50 Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili nella misura in cui la loro pronuncia coincide nel suono delle lettere "ONYX" e "ONIX" corrispondenti al primo degli elementi costituenti il marchio anteriore e il segno contestato. Infatti, i segni in esame non differiscono nella pronuncia delle lettere "Y" e "I". 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 11

51 Con riferimento alla lettera "Ă", compresa nel termine "ASIGURĂRI" del marchio contestato, la Commissione considera che questa lettera non alteri l'impressione fonetica generale per il pubblico di riferimento, stante che la

lingua spagnola non possiede tale lettera nel suo alfabeto (v. per analogia 13/07/2011, T-88/10, Glänsa, EU:T:2011:368, § 40). Ne consegue che il pubblico di riferimento pronuncerà gli ulteriori elementi dei segni in esame come “seguros”, per il marchio anteriore, e “asigurari” per il marchio contestato. 52 Ad ogni modo, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini “SEGUROS” del marchio anteriore e “ASIGURĂRI” del marchio contestato, non è possibile affermare che questi, in ragione della loro lunghezza, abbiano un impatto fonetico importante, tale da controbilanciare la somiglianza fonetica dei termini “ONIX” e “ONYX”. Inoltre, qualora il pubblico di riferimento percepisse i termini “SEGUROS” e “ASIGURĂRI” come completamente descrittivi dei servizi in questione, in tal caso, sarebbe portato a ignorarli al momento della pronuncia dei segni, con conseguente identità fonetica degli stessi.

53 Dunque, tenuto conto che gli elementi figurativi non saranno pronunciati e che i termini “SEGUROS” del marchio anteriore e “ASIGURĂRI” del marchio contestato possiedono un grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo, la Commissione reputa che i segni sono foneticamente molto simili, se non addirittura identici sul piano fonetico.

54 Sotto il profilo concettuale, per il pubblico di lingua spagnola i segni richiamano il medesimo concetto di “onice”, inteso come “agata di vari colori”. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali, rispettivamente “SEGUROS” e “ASIGURĂRI”, questi saranno considerati come facenti riferimento ai medesimi concetti di assicurazioni e assicurare.

55 La Commissione non concorda con la richiedente con riferimento al fatto che i termini “ONIX” e “ONYX” debbano considerarsi come termini del tutto fantasiosi. Non si richiede in tal senso al consumatore spagnolo dei servizi in questione di avere conoscenze di mineralogia, quanto piuttosto di conoscere il significato della parola spagnola “ònice”, definita dal Dizionario della Real Academia Espanola (di seguito “RAE”), come “agata di vari colori chiari e scuri, di solito utilizzata nella realizzazione di cammei” (v. <http://dle.rae.es/?id=R4UCPvC>).

56 Con riferimento alla conoscenza, da parte del consumatore spagnolo, del termine latino “ONYX”, la Commissione osserva, in primo luogo che, la stessa RAE indica in “ONYX” l’origine latina del termine spagnolo. Inoltre, il termine latino “ONYX”, sarà compreso dal pubblico pertinente a causa della sua grande prossimità con il suo equivalente spagnolo “ònice” (v. per analogia, 28/11/2013, T-410/12, Vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 57). 57 Con riferimento ai termini “SEGUROS” e “ASIGURĂRI”, la Commissione ritiene possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingua diverse. In particolare, l’elemento in lingua spagnola del marchio anteriore, e l’elemento in lingua rumena del marchio contestato. Tale somiglianza concettuale risulterà possibile a patto che i 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 12 significati delle parole nelle lingue di cui trattasi siano noti al pubblico di riferimento.

58 Nel caso in esame, il termine “ASIGURĂRI” sarà associato dal consumatore spagnolo al termine “asegurar” con il significato di “assicurare” (v. per

analogia, 28/11/2013, T-410/12, Vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 57-60). L'equivalente del termine "ASIGURĂRI" in lingua rumena è presente in numerose lingue dell'Unione sotto forme identiche o quasi, tra cui "assicurare" in italiano, "assurer" in francese, "assegurar" in portoghese. La Commissione nota che il termine di lingua rumena risulta etimologicamente molto vicino a quello di lingua spagnola, condividendo la stessa origine latina (assecurare derivato di securus v. <http://etimologias.dechile.net/?asegurar>) e differenziandosi solo con riferimento all'aggiunta della lettera "I", alla fine del marchio contestato, e alla sostituzione della lettera "I" con la lettera "E", nel marchio anteriore.

59 Ne consegue che una parte considerevole dei consumatori spagnoli sarà in grado di identificare le nozioni di "onice" e "assicurazioni/assicurare", con riferimento agli elementi verbali dei marchi in contestazione, aumentando così la somiglianza tra i segni in questione. Quindi, i segni sono concettualmente per lo meno fortemente simili, se non addirittura identici sul piano concettuale.

60 Date le considerazioni appena menzionate, la Commissione ritiene che i segni a confronto, valutati nel loro complesso, presentino un certo grado di somiglianza, poiché le somiglianze prevalgono sulle differenze. Valutazione globale del rischio di confusione

61 I fattori da prendere in considerazione ai fini di questo giudizio sono: il grado di somiglianza dei servizi, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del consumatore, la capacità distintiva del marchio anteriore.

62 La Commissione ha confermato che i servizi coperti dai marchi sono identici. La Commissione ha altresì confermato che i segni, considerati nel loro insieme, godono, al di là di un moderato grado di somiglianza visiva, di un certo grado di somiglianza, se non addirittura di identità, fonetica e di una forte somiglianza, se non addirittura identità, concettuale. Inoltre, la Commissione considera che il pubblico di riferimento dimostri un grado di attenzione medio.

63 Nel caso di specie, la Commissione concorda con la divisione di Opposizione sul fatto che il marchio anteriore possieda un carattere distintivo intrinseco normale.

64 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, in particolare, del principio dell'interdipendenza dei fattori, si presentano tutte le circostanze per concludere che la divisione di Opposizione ha a giusto titolo ritenuto che la domanda di marchio impugnata è suscettibile di generare un rischio di confusione e di associazione con il marchio anteriore dell'Unione europea.

65 Infatti, nel caso di specie, non può essere escluso un rischio di confusione, che 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 servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Nel settore commerciale designato dai 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI

(fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 13 marchi è, infatti, frequente e usuale che la stessa impresa (o imprese tra loro collegate) utilizzi(no) marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividano con questo un elemento distintivo comune, per distinguere differenti linee di servizi. Inoltre, stante il grado di carattere distintivo particolarmente basso, se non addirittura nullo dei termini "SEGUROS", per il marchio anteriore, e "ASIGURĂRI", per il segno contestato, la Commissione ritiene che possa sussistere un rischio di associazione tra i due marchi. In particolare, il fatto che il termine "ASIGURĂRI" appartenga a una lingua straniera, non osta a che il pubblico di riferimento possa ritenere che il marchio contestato costituisca un nuovo marchio dell'opponente, utilizzato per contraddistinguere prodotti assicurativi rivolti a un mercato straniero.

66 Pertanto, dato che il consumatore medio, anche il più attento, 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), è doveroso concludere che, in linea con quanto stabilito nella decisione impugnata, gli elementi di differenziazione tra i segni non sono sufficienti per escludere un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

67 Ne deriva che, effettivamente, la domanda di marchio dev'essere respinta per tutti i servizi contestati.

Spese

68 Poichè la richiedente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, essa dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso per l'importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 EUR). Quanto al procedimento di opposizione, la fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata. 20/07/2017, R 1104/2016-1, ONIX ASIGURĂRI (fig.) / ONYX SEGUROS (fig.) 14

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è respinto.
2. Il richiedente sopporterà l'onere delle spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso.
3. L'importo delle spese che il richiedente è tenuto a versare all'opponente per il procedimento di ricorso è fissato a 550 EUR. La fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata per il procedimento di opposizione è confermata.

Signed Th. M. Margellos Signed M. Bra Signed C. Rusconi Registrar: Signed H.

Nuove regole per i marchi – Italia Oggi – 29-07-2017

PER I MARCHI
IN FAMILIA QUARANTA
Il governo italiano sarà chiamato a spiegare uno agli altri i doveri legislativi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/2436 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. E questa prevede la legge di delegazione europea approvata nei giorni scorsi nella commissione politica europea del marchio. L'attuazione dovrà adeguarsi, alla direttiva n. 2436, le disposizioni del codice della proprietà industriale italiano ad adeguare quelle ormai superate. Lavori prevedono i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo e caduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità, sia in relazione all'invalidazione di ogni marchio di cui costituisce un marchio d'impresario, sia in merito ai motivi

possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione. L'ordinamento nazionale, quindi, dovrà adattarsi o introdurre nuove norme non contrarie al fine di assicurare lo rispetto costituzionale dei diritti di marchio di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia originario lo marchio, sia conteso l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il fatto della mera registrabilità. In alcuni casi, come quello italiano, dovrà intervenire un organo preesistente o una commissione per la decisione o la dichiarazione di nullità dei marchi. Infine dovrà essere studiata e integrata la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei marchi.

Con l'attuazione della direttiva europea.

Nuove regole per i marchi.

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

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella contro Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Divisione di Annullamento 11.07.2017



Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

contro Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Divisione di Annullamento 11.07.2017

- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Le DOP e le IGP per vini che usano tali denominazioni in conformità del relativo disciplinare sono protette solo contro ipotesi di uso/registrazione fraudolenta di marchi contenenti dette denominazioni.
- Diversamente da quanto preteso dal richiedente, l'espressione "d'arte" presente nel MUE contestato non ha portata laudativa, bensì meramente descrittiva della maestria e del rigore con cui i prodotti dei soci della titolare (e, di riflesso, i servizi destinati a pubblicizzarne i prodotti) sono realizzati. La lettera 'A' si riferisce esclusivamente al termine 'Amarone', e l'utilizzo della locuzione "Amarone d'Arte" è la precisazione, coniugata in forma commerciale, che l'Amarone è prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella. È pertanto indubbio che la presenza della lettera 'A' nel contesto figurativo del marchio non possa considerarsi come avente finalità "usurpative", "ingannevoli" o tantomeno "atte ad indurre in errore il consumatore", posto che si riferisce a servizi connessi a vini prodotti in conformità con la DOP 'Amarone della Valpolicella'.
- A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche (DOP o IGP) non sono di proprietà di un unico soggetto, come solitamente avviene, invece, nel caso dei marchi, bensì appartengono a un'intera comunità, ovvero a tutti i produttori i cui prodotti sono originari della zona geografica definita e sono conformi al disciplinare di produzione a esse relative.
- Da ciò deriva che la tutela conferita alla DOP 'Amarone della Valpolicella' non consente di vietare l'uso (o la registrazione) del MUE contestato nella misura in cui i servizi da esso rivendicati nelle classi 35 e 41 *"si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella"*

ANNULLAMENTO N. 11 863 C (NULLITÀ)

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Via Valle di Pruviniato 4, 37020 San Floriano (VR), Italia (richiedente), rappresentato da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Stradone San Fermo 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Società Consortile A.R.L., Viale della Repubblica 10, 37129 Verona, Italia (titolare del marchio dell'Unione Europea), rappresentata da **IP Skill**, Via Magenta 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/07/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è interamente respinta.
2. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 450.

MOTIVAZIONI

In data 01/10/2015 il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 9 121 385 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 20/05/2010 e registrato il 12/10/2010, per il segno figurativo qui di seguito:

La richiesta è diretta contro tutti i servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 35: Servizi di promozione pubblicitaria e commerciale; servizi di promozione di marketing; servizi di promozione pubblicitaria, commerciale e di marketing nel settore del vino; organizzazione di esposizioni e manifestazioni fieristiche per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di conferenze, congressi, convegni a scopo pubblicitario o commerciali; servizi di gestione e amministrazione degli affari commerciali; tutti i suddetti servizi si riferiscono a vini in conformità con la

denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella.

Classe 41: Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e direzione di conferenze, congressi, convegni, seminari, simposi; educazione; formazione; divertimento; attività culturali; tutti i suddetti servizi si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella.

Il richiedente ha invocato l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

A sostegno della domanda di nullità, il richiedente espone quanto segue:

- Il termine 'Amarone', che costituisce l'elemento maggiormente distintivo del MUE contestato, è un segno protetto come:
 1. componente distintiva della denominazione d'origine protetta ('DOP') 'Amarone della Valpolicella', un vino prodotto nella Valpolicella, in provincia di Verona;
 1. "menzione tradizionale" riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 112, lettera b), regolamento (UE) n. 1308/2013 (Allegato 1) e dell'allegato XII, parte B, regolamento (CE) n. 607/2009 (Allegato 2); inoltre, secondo quanto indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 sulla "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini" (Allegato 4), le menzioni tradizionali sono da considerarsi denominazioni di origine.
- La menzione tradizionale 'Amarone' e la DOP 'Amarone della Valpolicella' costituiscono segni anteriori utilizzati nella normali prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, e l'unico

soggetto ad esercitarne la relativa tutela è il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (il richiedente).

- Il vino 'Amarone della Valpolicella' è divenuto denominazione di origine controllata ('DOC') con il Decreto Ministeriale (D.M.) del 21/08/1968 e, in seguito, denominazione di origine controllata e garantita ('DOCG') con il D.M. del 24/03/2010 (Allegato 5), che ne ha inoltre approvato il relativo disciplinare di produzione (Allegato 6).
- A livello dell'Unione, la dicitura 'Amarone della Valpolicella' ha completato il suo iter di registrazione come vino a denominazione di origine protetta ('DOP') in data 12/12/2011 ed è protetta ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (Allegato 7), oggi abrogato e sostituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Pertanto, la denominazione 'Amarone della Valpolicella' rientra nella definizione di DOP di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il termine 'Amarone', di per sé, è da considerarsi tutelabile al pari di una denominazione di origine sia come "menzione tradizionale" sia come componente distintiva della DOP "Amarone della Valpolicella". Tutela alla menzione tradizionale è inoltre conferita dall'articolo 41, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 607/2009.
- Nella fattispecie, le norme che consentono il divieto d'uso del MUE contestato sono le seguenti:
- Articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che disciplinano la tutela delle menzioni tradizionali;
- Articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che consente al titolare di una denominazione d'origine di vietare l'uso di una DOP protetta;
- Articoli 2 e 20 del D. Lgs. n. 61/2010;
- Articolo 7 del D.M. del 24 marzo 2010 a tutela del disciplinare di

produzione della DOPG 'Amarone della Valpolicella'.

- Inoltre, è evidente l'interferenza tra i servizi contestati e la tipologia di prodotti protetti dalla denominazione di origine 'Amarone della Valpolicella'. La mancanza di conformità al disciplinare di produzione è evidente dal fatto che il termine 'Amarone' sia utilizzato senza la necessaria aggiunta "della Valpolicella".
- Nel MUE contestato si può inoltre notare la presenza sia dell'espressione "d'arte" – nella dicitura "Famiglie dell'Amarone d'Arte" – sia della lettera 'A' al centro del segno. Questi elementi denominativi non sono ammessi ai sensi dell'articolo 7 del Disciplinare dell'Amarone della Valpolicella, in quanto termini laudativi che intendono evidenziare un'eccellenza dei servizi contraddistinti da tale marchio. Si tratta di una manifesta violazione del principio di identità di regole per tutti i produttori di una DOP.
- Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) n. 1308/2013, le DOP sono protette contro l'uso del nome protetto *"nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica"*, le informazioni aggiuntive derivanti dalla presenza della lettera 'A' e dalla espressione "d'arte" sono tali da recare detrimento alla rinomanza della denominazione di origine contribuendo anche all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva. Tali elementi farebbero pensare all'esistenza di un vino 'Amarone della Valpolicella' di "serie A" e un altro di "serie B". Il pubblico potrebbe così confondersi su possibili varie tipologie di 'Amarone della Valpolicella', la cui fama e prestigio vengono seriamente intaccati dall'uso del MUE contestato.
- Inoltre, per il combinato disposto dell'articolo 112, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 la menzione tradizionale 'Amarone' non è protetta di per sé isolatamente, ma è una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione Valpolicella"*. Pertanto, non si può usare il termine 'Amarone' senza la denominazione 'Valpolicella', così come appare nel MUE contestato, in quanto vietato dalla normativa dell'Unione.
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) si è poi espressamente pronunciato sulla legittimità e validità della registrazione contestata con comunicazione del 05/03/2015 (Allegato 11),

secondo cui il marchio in esame *“risulta essere in contrasto con la normativa vigente in materia”*. Inoltre, con comunicazione del 28/04/2015 (Allegato 12) dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole ha comunicato di aver *“provveduto alla contestazione delle violazioni all’articolo 26, comma 2 (D. Lgs. n. 61/2010) alla società Le Famiglie dell’Amarone d’Arte Soc. Cons. A R.I.”* (...) qualificando le attività di promozione poste in essere da quest’ultima *“come pratica commerciale scorretta o ingannevole...”*.

- Da quanto sopra deriva che il MUE contestato si sovrappone alla menzione tradizionale ‘Amarone’ e alla DOP ‘Amarone della Valpolicella’, di cui il richiedente è il custode, nonché il garante. La stessa natura e composizione del MUE contestato indebolisce e affievolisce in qualche misura l’unicità e la specificità del ruolo del richiedente in virtù dei compiti ad esso conferiti dai competenti organi statali. Infatti, il MUE contestato può creare nel pubblico il convincimento che esista un’altra associazione imprenditoriale incaricata di tutelare e promuovere la denominazione di origine ‘Amarone della Valpolicella’ e che vi possano essere diversi livelli di qualità della denominazione in questione.
- Il marchio deve essere inoltre dichiarato nullo per decettività per contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Infatti, il MUE contestato, che non associa la menzione tradizionale ‘Amarone’ a un vino bensì a servizi nelle classi 35 e 41, contiene un’indicazione ingannevole che induce il pubblico in errore sulla natura, caratteristiche o qualità essenziali dei servizi coperti da tali classi, che non sono evidentemente un vino relativo alla menzione tradizionale ‘Amarone’.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- **Allegato 1:** Copia del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.
- **Allegato 2:** Copia dell’Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009.
- **Allegato 3:** Estratto dal database ‘E-Bacchus’ contenente dettagli sulla menzione tradizionale ‘AMARONE’.

- **Allegato 4:** Copia del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/04/2010.
- **Allegato 5:** Copia del D.M. del 24 marzo 2010 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2010.
- **Allegato 6:** Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) dell'Amarone della Valpolicella, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2010.
- **Allegato 7:** Estratto dal registro elettronico E-Bacchus contenente dettagli della DOP 'Amarone della Valpolicella', registrata in data 12/12/2011 e protetta ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- **Allegato 8:** Estratto dal sito del Consorzio Valpolicella sulla storia del Consorzio.
- **Allegato 9:** Copia dello Statuto del Consorzio Valpolicella firmato in data 02/08/2012.
- **Allegato 10:** Copia del Decreto del 25 gennaio 2013 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07/02/2013.
- **Allegato 11:** Comunicazione del 05/03/2015 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali inviata al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella.
- **Allegato 12:** Comunicazione del 28 aprile 2015 del Dipartimento dell'Ispettorato della Tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

- **Allegato 13:** Estratti delle direttive EUIPO in vigore in data 01/08/2015.
- **Allegato 14:** Estratto da un articolo pubblicato su "L'Arena di Verona" in merito al ritrovamento di una bottiglia di 'AMARONE EXTRA' del 1936.
- **Allegato 15:** Copia di una decisione del 20/12/2012 dell'Ufficio Marchi Danese accompagnata da traduzione parziale in italiano.
- **Allegato 16:** Indagine sul commercio estero del vini della Valpolicella (Rapporto 2011-2012).
- **Allegato 17:** Estratti dal libro dal titolo "L'Amarone della Valpolicella" (dicembre 2003).
- **Allegati da 18 a 25:** Rassegna stampa di numerosi articoli sull'Amarone della Valpolicella pubblicati nel periodo 2006-2014.
- **Allegato 26:** Estratto dalla pagina Wikipedia dedicata all'Amarone della Valpolicella.
- **Allegato 27:** Estratti da siti internet contenenti articoli e informazioni sull'Amarone della Valpolicella. Parte di questi articoli non sono datati, ma indicano che sono stampati nel 2011 e 2014. Un articolo è datato 2001, mentre altri sono stati pubblicati nel 2011 e 2014.
- **Allegati 28-29:** Copia di articoli sull'Amarone della Valpolicella sulle rivista 'Enogea', 'Cucina e Vini'. Il richiedente rileva che tali articoli sono stati pubblicati nel 2005. Sebbene non sia indicata la data di pubblicazione, si nota che essi fanno riferimento ad annate di Amarone risalenti al periodo 2001-2004.
- **Allegati 30-31:** Rassegna stampa di articoli sull'Amarone della

Valpolicella pubblicati in inglese, tedesca negli anni 2003, 2004, 2007, 2008.

- **Allegato 32:** Estratti dal sito web igrandivini.com contenenti riferimenti all'evento "Anteprima Amarone 2015".
- **Allegato 33:** Copia del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- **Allegato 34:** Copia della decisione di Opposizione n. B 1 805 079 del 02/07/2013.

Dopo una richiesta di proroga del termine, la titolare replica, in sostanza, con i seguenti argomenti:

- La titolare è una società consortile costituita nel giugno del 2009 di cui fanno parte dodici produttori storici del vino 'Amarone della Valpolicella'. L'oggetto sociale della titolare contempla, tra l'altro, la *"tutela del vino denominato "Amarone" come prodotto tipico del territorio veronese della Valpolicella"*, nonché, tra le altre, attività di promozione, comunicazione e tutela tese alla valorizzazione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella'.
- Le comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e del Ministero delle Politiche Agricole citate dal richiedente non rientrano nell'oggetto del presente procedimento. Esse, inoltre, costituiscono, rispettivamente, una mera considerazione fondata su un'analisi sommaria della questione in esame e una semplice valutazione non sfociata in una sanzione, in quanto l'Ufficio sta ancora valutando le difese della titolare nel merito.
- Nel caso concreto, il MUE contestato non si riferisce a prodotti, bensì a servizi di promozione pubblicitaria e commerciale in generale, ad attività culturali in generale, tutte tese alla valorizzazione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella', organizzate da una società consortile che legittimamente può esercitare tali attività, come previsto dall'oggetto sociale della stessa. E' pertanto da escludere qualsiasi attitudine ingannevole da parte del marchio figurativo contestato.

- In merito ai motivi relativi invocati dal richiedente, si rileva che la presente azione non può essere basata su diritti nazionali nel settore vitivinicolo. Pertanto i richiami al D. Lgs. n. 61/2010, secondo cui le menzioni tradizionali sono da considerarsi denominazioni di origine, non possono trovare applicazione.
- Per di più, posto che il termine 'Amarone' è una "menzione tradizionale" riconosciuta e tutelata a livello comunitario ai sensi dell'articolo 112, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 – e, quindi, di una normativa successiva alla data di deposito del MUE contestato (20/05/2010), non può essere considerato un diritto anteriore su un "*segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*". Inoltre, il vino 'Amarone della Valpolicella' è stato registrato come DOP in data 12/12/2011, vale a dire in data posteriore al deposito della registrazione contestata. Pertanto, tali diritti non sono preesistenti al marchio della titolare.
- Ad ogni modo, in base a quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 607/2009, il MUE contestato è valido proprio in quanto esso attiene ad una serie di servizi afferenti al vino 'Amarone della Valpolicella', ed è stata richiesto da una associazione che raggruppa alcune tra le principali aziende che producono 'Amarone della Valpolicella' nel rispetto del relativo disciplinare e, pertanto, legittimate ad utilizzare tale menzione tradizionale. Al più, il MUE contestato sarebbe certamente nullo qualora si riferisse a prodotti o servizi attinenti, ad esempio, ad un 'Amarone della Valtellina', 'della Loira', 'del Monferrato' o 'del Baden'. Infatti, la norma mira a evitare che si possa registrare un marchio contenente una menzione tradizionale protetta per prodotti che non hanno nulla a che vedere con il relativo disciplinare, così inducendo in confusione i consumatori. Questo principio va poi letto in combinato disposto con l'articolo 40 dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009, che limita la tutela della menzione protetta alle sole ipotesi di usurpazione/confusione per i consumatori.
- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Le DOP e le IGP per vini che usano tali denominazioni in conformità del relativo disciplinare sono protette solo contro ipotesi di uso/registrazione fraudolenta di marchi contenenti dette denominazioni.
- Nella fattispecie, il MUE contestato non rientra nelle ipotesi di

registrazione fraudolenta previste dall'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, posto che:

- il nome protetto 'Amarone' non è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili. L'espressione "d'Arte" che accompagna la parte verbale "Famiglie dell'Amarone d'Arte" nella registrazione contestata non ha alcuna portata laudativa, bensì indica che il vino è prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella;
- sulla confezione o sull'imballaggio non è stata adottata nessuna indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, tenuto anche conto che il MUE contestato copre servizi e non prodotti;
- il titolare non ha posto in essere alcun tipo di pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
- Sulla base dei suesposti rilievi i motivi di nullità invocati dal richiedente sono infondati.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

- **Documento 1:** Procura generale conferita dal titolare al rappresentante professionale.
- **Documento 2:** Visura camerale de "Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Società Consortile A.R.L." (la titolare).
- **Documento 3:** Codice di autoregolamentazione della titolare datato 19/06/2009.
- **Documento 4:** Estratti da siti Internet e quotidiani datati nel periodo 2014-2015 contenenti articoli su riconoscimenti ottenuti dalla titolare.

- **Documento 5:** Documentazione promozionale della titolare.
- **Documento 6:** Estratti dal Vocabolario Treccani online contenente la definizione del termine "arte".
- **Documento 7:** Estratti da internet contenenti alcuni esempi di uso dell'espressione "d'arte" nel commercio.

Dopo una richiesta di proroga del termine, il richiedente reitera le precedenti argomentazioni e replica alle osservazioni della titolare come segue:

- Le Famiglie dell'Amarone d'Arte (della quale sono soci alcuni noti produttori di vini a DOP 'Amarone della Valpolicella') persegue l'obiettivo commerciale di presentare il prodotto dei propri soci come *"un vino di qualità superiore o, comunque, diverso dall'Amarone non "D'ARTE" e quindi doverosamente più costoso"*. Tale obiettivo è coltivato attraverso:
 - un'attività di comunicazione, convegnistica e realizzazione di eventi, nella quale i soci si presentano assieme e cercano di pubblicizzare il vino che essi producono, appunto, come "AMARONE D'ARTE";
 - il tentativo di distinguere il loro prodotto con un apposito marchio che contiene sia la lettera 'A' maiuscola sia l'espressione "AMARONE D'ARTE", introducendo l'ulteriore suggestione che, appunto, quello dei soci sia un "Amarone speciale";
 - la registrazione dello stesso marchio sia in Italia (n. 1 412 172 nelle classi 35 e 41), sia nella Unione Europea (n. 12 549 267 nelle classi 33 e 43 e n. 9 121 385 nelle classi 35 e 41);
 - una comunicazione volta a presentare un'attività di produzione sottoposta al rispetto di un regolamento più restrittivo rispetto al disciplinare (si veda il Manifesto delle Famiglie dell'Amarone d'Arte estratto dal loro sito – Allegato 35, ed Documento 3 prodotto dalla

stessa titolare).

- Appare evidente che il MUE contestato sia uno strumento utilizzato per pubblicizzare e promuovere la commercializzazione di prodotti vinicoli.
- Il conflitto fra il MUE contestato e il Disciplinare di Produzione dell'Amarone della Valpolicella è determinato dal carattere laudativo del MUE contestato in cui appare la lettera 'A' maiuscola e l'espressione "AMARONE D'ARTE". Il Disciplinare di Produzione dell'Amarone della Valpolicella vieta l'uso di indicazioni dal significato laudativo. In altri termini, il senso dell'attuale procedimento di nullità è il seguente: il marchio della titolare per servizi delle classi 35 e 41 relativi alla promozione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella' veicola un messaggio ingannevole al consumatore.
- L'ingannevolezza del marchio della titolare è intrinsecamente connessa al messaggio laudativo del marchio stesso ('AMARONE D'ARTE' con l'ulteriore presenza di una 'A' maiuscola), tale da indurre il consumatore ad acquistare un vino per la sua specialità, unicità e diversità, che non sono invece affatto garantite dal rispetto di un regolamento più restrittivo.
- Sul piano giuridico, l'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le denominazioni di origine sono protette contro *"qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto (...) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica"*. Come esposto, il MUE contestato contiene informazioni aggiuntive (la lettera 'A' e la dicitura "d'Arte") tali da recare sicuro detrimento alla rinomanza della DOP contribuendo anche all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva.
- La menzione tradizionale 'AMARONE' risulta protetta ex Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale essa è una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione 'Valpolicella'"*. Pertanto, la data della protezione della menzione tradizionale 'AMARONE' precede il 20/05/2010, in virtù del suo inserimento nell'Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009. Quanto alla sua protezione in base al diritto nazionale, si ricorda nuovamente che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva (CE) n. 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, consente ai legislatori

nazionali di *“prevedere che un marchio d’impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui [...] l’uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato”*. Il legislatore nazionale può quindi prevedere una tutela maggiore a garanzia di segni distintivi d’interesse pubblico, quali sono le menzioni tradizionali e le denominazioni di origine.

- Per ciò che riguarda la protezione a livello dell’Unione della DOP ‘Amarone della Valpolicella’, essa ha completato il suo *iter* di registrazione in data 12/12/2011, ma la concessione della DOP a livello nazionale è avvenuta tramite il D.M. del 24 marzo 2010, per mezzo del quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita (‘DOCG’) ‘Amarone della Valpolicella’ e approvato il relativo disciplinare di produzione. Pertanto, l’adozione del disciplinare è anteriore alla data di deposito del marchio della titolare. In seguito al riconoscimento a livello nazionale della relativa DOP, è stato avviato l’*iter* di registrazione in conformità alla disciplina applicabile.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- **Allegato 35:** Manifesto delle Famiglie dell’Amarone d’Arte.
- **Allegato 36:** Dichiarazione del Prof. Failla del 18/07/2015.

La titolare deposita una controreplica ribadendo i propri argomenti e rilevando, in sostanza, quanto segue:

- Diversamente da quanto preteso dal richiedente, l’espressione “d’arte” presente nel MUE contestato non ha portata laudativa, bensì meramente descrittiva della maestria e del rigore con cui i prodotti dei soci della titolare (e, di riflesso, i servizi destinati a pubblicizzarne i prodotti) sono realizzati. La lettera ‘A’ si riferisce esclusivamente al termine ‘Amarone’, e l’utilizzo della locuzione “Amarone d’Arte” è la precisazione, coniugata in forma commerciale, che l’Amarone è prodotto a regola d’arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella. È pertanto indubbio che la presenza della lettera ‘A’ nel contesto figurativo del marchio non possa considerarsi

come avente finalità “usurpative”, “ingannevoli” o tantomeno “atte ad indurre in errore il consumatore”, posto che si riferisce a servizi connessi a vini prodotti in conformità con la DOP ‘Amarone della Valpolicella’.

- Posto che il MUE contestato si riferisce a servizi connessi ad un vino prodotto in conformità alle previsioni di cui al disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta “Amarone della Valpolicella”, le condizioni previste ex articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 103/2013 non trovano applicazione.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

- **Documento 8:** Estratti dalla pagina Wikipedia e dalla enciclopedia Treccani contenenti definizioni delle espressioni “regola d’arte” e “arte”.

MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA

Osservazioni preliminari sui regolamenti sul marchio applicabili

In data 23/03/2016 è entrato in vigore il regolamento n. 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione Europea e che ha introdotto *inter alia* l’articolo 8, paragrafo 4 *bis* come motivo di nullità relativa per le indicazioni geografiche (DOP e IGP). Prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, un’indicazione geografica poteva essere invocata alla base di una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009 come “*un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale*”. L’introduzione di questo motivo di nullità specifico comporta che a partire dal 23/03/2016 le indicazioni geografiche possono essere invocate esclusivamente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE.

Tuttavia, tenuto conto che la domanda di nullità in esame è stata depositata in data 01/10/2015, tali cambiamenti non si applicano al caso di specie e il presente procedimento verrà esaminato in base alle condizioni in vigore al

momento del deposito della domanda di nullità, vale a dire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009, che, per facilità di riferimento, verrà indicato come RMUE secondo la nuova terminologia introdotta dal regolamento n. 2015/2424.

Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

L'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE prevede che su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio dell'Unione Europea è dichiarato nullo allorché esiste [...] un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'azione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio impugnato è dichiarato nullo se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione Europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio dell'Unione Europea;
1. b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

- il segno anteriore dev'essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

- conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato il richiedente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l'azione, compreso il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;
- le condizioni alle quali l'uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Tali condizioni sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché la domanda di nullità sia respinta (24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, 'General Optica', EU:T:2009:77, § 47).

Nel caso in esame, a sostegno della domanda di nullità, il richiedente ha invocato la DOP 'Amarone della Valpolicella' e la menzione tradizionale 'AMARONE'.

1. La denominazione di origine protetta (DOP) 'Amarone della Valpolicella'

Sul diritto anteriore conferito dalla DOP 'Amarone della Valpolicella'

La titolare rileva che la DOP 'Amarone della Valpolicella' è stata registrata in data 12/12/2011 e che, pertanto, essa non possa essere invocata come diritto anteriore rispetto al MUE contestato, il quale è stato depositato 20/05/2010.

Per comprovare il proprio diritto, il richiedente ha fornito *inter alia* un estratto della banca dati online 'E-Bacchus' da cui risulta che la DOP 'Amarone della Valpolicella' è stata registrata in data 12/12/2011 ed è protetta ai sensi dell'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, abrogato e sostituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Denominazioni di vini protette preesistenti'.

In base all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999[1] del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002[2] della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

L'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si riferiva ai vini di qualità prodotti in regione determinate ("v.q.p.r.d.") e disponeva, al paragrafo 4, che, al fine di ottenere tutela, gli Stati membri trasmettessero alla Commissione l'elenco dei "v.q.p.r.d." da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. La Commissione avrebbe poi pubblicato l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C.

Nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10/05/2007 (GU 2007/C 106/01) ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurava la denominazione di origine 'Amarone della Valpolicella' per designare un vino proveniente dalla regione Veneto in Italia. Tale denominazione era stata iscritta dalla Commissione sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane, secondo le quali essa era stata riconosciuta come denominazione di origine protetta mediante il D.M. del 21/08/1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 21/10/1968.

In data 01/08/2009, ai sensi dell'articolo 118 *quindicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, rubricato 'Registro', abrogato e sostituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la banca dati E-Bacchus ha sostituito la pubblicazione degli elenchi dei v.q.p.r.d. nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Tale banca dati contiene le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette di vini provenienti da Stati membri ai sensi del regolamento, nonché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a vini provenienti da paesi terzi, protetti in forza di accordi bilaterali tra l'Unione Europea e tali paesi (13/02/2014, C-31/13 P, Tokaj, EU:C:2014:70, § 14).

Pertanto, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale regolamento protegge le indicazioni geografiche che erano già protette in uno Stato membro in data 01/08/2009[3] (o alla data di adesione di un nuovo Stato membro), fatte salve ulteriori condizioni[4], e qualsiasi ulteriore indicazione geografica richiesta e registrata successivamente in virtù del sistema di tutela dell'UE.

Ne consegue che poiché la denominazione 'Amarone della Valpolicella' figurava

nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10/05/2007, in virtù del D.M. del 21/08/1968, la DOP invocata dal richiedente era già tutelata prima dell'introduzione del sistema di protezione uniforme dell'UE (entrato in vigore il 01/08/2009) e, di conseguenza, essa precede la data di deposito del MUE contestato.

Riferimenti al D.M. del 21/08/1968 sono tra l'altro riscontrabili nell'articolo 1 del "Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Amarone della Valpolicella", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 'Anno 151 – numero 84' del 12/04/2010 (Allegato 6). Inoltre, lo stesso numero della Gazzetta ufficiale fa riferimento al D.M. del 24/03/2010 in merito al riconoscimento della DOCG 'Amarone della Valpolicella', la cui domanda di riconoscimento era stata presentata dal Consorzio tutela vino Valpolicella (il richiedente) in data 24/06/2009.

L'articolo 2 del D.M. del 25/01/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 07/02/2013 (Allegato 10), conferma che la normativa nazionale ha conferito al richiedente un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato della DOP 'Amarone della Valpolicella'. Tale articolo, infatti, si riferisce al richiedente come il consorzio incaricato di svolgere le funzioni di tutela per la denominazione 'Amarone della Valpolicella' iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'articolo 118 *quindecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ne consegue che i diritti sulla DOP 'Amarone della Valpolicella' sono stati acquisiti prima della data di deposito del marchio impugnato e che la normativa italiana riconosce al richiedente un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato di detta denominazione.

Pertanto, gli argomenti della titolare secondo cui la DOP 'Amarone della Valpolicella' non sia anteriore alla data di deposito del marchio contestato non possono essere accolti.

Sulla portata della tutela della DOP 'Amarone della Valpolicella'

- *Il quadro normativo per la tutela delle IG nell'Unione Europea*

Il richiedente argomenta che la DOP 'Amarone della Valpolicella' sarebbe protetta, da un lato, dal diritto dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1308/2013 e, dall'altro, dal diritto italiano sulla base del Decreto Legislativo n. 61 del 2010 e del già citato D.M. del 24 marzo 2010.

Quanto alla protezione della DOP in questione in base al diritto nazionale, il richiedente fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), Direttiva (CE) n. 2008/95 secondo cui:

[...] Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

1. a) *l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità [...]*

In via preliminare, si ricorda che nell'UE la protezione delle indicazioni geografiche è prevista sia per i prodotti agricoli sia per i prodotti non agricoli. I prodotti agricoli e alimentari (prodotti alimentari, vini, bevande spiritose) beneficiano di una protezione unitaria concessa esclusivamente a livello dell'Unione. Le indicazioni geografiche per prodotti non agricoli sono protette soltanto a livello nazionale/regionale attraverso vari quadri giuridici nazionali.

In base al diritto dell'Unione, le indicazioni geografiche per vini sono protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013[5], che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007[6], che aveva integrato, grazie alla codificazione mediante il regolamento (CE) n. 491/2009, il regolamento (CE) n. 479/2008[7] che, nel contempo, era stato abrogato.

Il sistema di tutela dell'Unione Europea relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari (prodotti alimentari, vini e bevande spiritose) riveste una natura esauriente e prevale sulla protezione nazionale accordata a tali prodotti. Ciò emerge dalle conclusioni del Tribunale nella sentenza emessa in data 08/09/2009, C-478/07, Bud, EU:C:2009:521, § 95-129. In questo caso il Tribunale ha ritenuto che lo scopo del regolamento (CE) n. 510/2006 (predecessore dell'attuale regolamento sui prodotti alimentari) fosse quello di fornire un sistema di tutela delle indicazioni geografiche uniforme ed unico per i prodotti agricoli e i

prodotti alimentari, che sostituisse le leggi nazionali per i prodotti di riferimento.

Sebbene, nella sentenza 'Bud', il Tribunale non si sia pronunciato specificamente sulla natura esaustiva dei regolamenti sui vini, sulle bevande spiritose e sui vini aromatizzati, va applicato lo stesso principio perché tali regolamenti contengono disposizioni sostanzialmente simili a quelle contenute nel regolamento sui prodotti alimentari e perseguono lo stesso obiettivo per i rispettivi prodotti.

Il parallelismo, sotto il profilo sostanziale, tra il regolamento (CE) n. 510/2006 e il regolamento dei vini, nella parte relativa alle indicazioni geografiche (IGP e DOP), è stato inoltre confermato dall'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona nella causa del 18/05/2017, C-56/16 P, 'Port Charlotte'. Tali regolamenti, secondo l'avvocato generale, perseguono il medesimo scopo, ossia assicurare al consumatore – e, sotto una diversa prospettiva, anche ai titolari delle rispettive denominazioni – che i prodotti oggetto dell'uno e dell'altro rispondano a un livello elevato di qualità, sulla base della loro origine geografica. Inoltre, detti regolamenti prevedono entrambi che tali prodotti (vinicoli in un caso, alimentari e agricoli, in generale, nell'altro) debbano essere assoggettati al medesimo sistema di registrazione e alla susseguente tutela uniforme in tutto il territorio dell'Unione, a prescindere dalla loro origine nazionale (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte, EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 63).

L'avvocato generale ricorda, inoltre, che l'Unione ha esercitato la propria competenza in materia di DOP e IGP introducendo, tra gli altri, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 talune disposizioni speciali (i.e. l'articolo 118 *terdecies*[8]) proprio al fine di definire il rapporto tra quelle modalità dei diritti di proprietà intellettuale (di natura collettiva) e i marchi dell'Unione registrati (di natura individuale). Il legislatore dell'Unione ha, infatti, deciso di esercitare le sue competenze sulle DOP e sulle IGP sia nell'ambito dei prodotti agricoli e alimentari, sia in quello delle bevande spiritose e in quello relativo al settore vitivinicolo. Al di fuori dei settori coperti da tali regolamenti, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche continuano a rientrare nella competenza degli Stati membri (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte, EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 59 e 60).

Come emerge dalle conclusioni del Tribunale nella succitata sentenza 'Bud' (EU:C:2009:521, § 118-121), il fatto che l'adozione dei regolamenti applicabili alle DOP e alle IGP abbia comportato l'esclusione dei sistemi nazionali di tutela trova conferma nei regolamenti stessi, i quali

introducono alcune norme transitorie per tenere conto del fatto che nell'Unione coesistevano sistemi nazionali che contemplavano già una disciplina delle denominazioni di origine e altri che ne erano (o ne sono) privi.

Per quanto riguarda i vini, come sopra menzionato, l'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevedeva che gli Stati membri trasmettessero alla Commissione l'elenco dei "v.q.p.r.d." da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. Poiché la DOP 'Amarone della Valpolicella' godeva della tutela conferita dal diritto italiano, i vini da essa designati sono stati iscritti nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10/05/2007 e automaticamente protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 (articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, oggi articolo 107 regolamento (UE) n. 1308/2013), e la Commissione ha proceduto alla loro iscrizione nel registro di cui al medesimo regolamento (elenco E-Bacchus).

L'avvocato generale, pertanto, conclude che le disposizioni transitorie presenti nel regolamento dei vini confermano che gli Stati membri hanno perduto la competenza a concedere una tutela supplementare e rafforzata alle DOP di vini se le medesime godono già dello status loro riconosciuto dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Diversamente, non avrebbe senso prevedere il passaggio dalla situazione precedente a quella nuova, che ha precisamente lo scopo di strutturare l'esercizio della competenza a definire l'ambito della tutela. Anche a tale proposito si possono trasporre al regolamento (CE) n. 1234/2007 le considerazioni svolte nella sentenza 'Bud' in relazione al regolamento (CE) n. 510/2006 (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte, EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 71).

Per le ragioni sopra esposte, nelle categorie dei prodotti alimentari, dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, la tutela a livello di UE è esaustiva, il che significa che i motivi relativi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non possono basarsi su diritti nazionali in queste categorie perché il sistema di tutela dell'UE che si compone dei regolamenti di cui sopra prevale e sostituisce la protezione nazionale delle indicazioni geografiche per detti prodotti.

Pertanto, gli argomenti del richiedente in merito alla tutela prevista dalla normativa italiana nel settore dei vini non possono essere accolti.

- *Sulla portata della tutela della DOP Amarone della Valpolicella in base al diritto UE*

Il MUE contestato è il segno figurativo di seguito rappresentato:

A detta del richiedente, la presenza di tale segno nel mercato potrebbe far credere al pubblico che esista un'altra associazione imprenditoriale incaricata di tutelare e promuovere la DOP 'Amarone della Valpolicella' e che vi possano essere diversi livelli di qualità del vino contrassegnato dalla denominazione in questione.

Il richiedente rileva che la presenza della lettera 'A' e dell'espressione "AMARONE D'ARTE" potrebbero recare detrimento alla rinomanza della DOP 'Amarone della Valpolicella' contribuendo all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva. Il richiedente è dell'avviso che tali elementi farebbero pensare all'esistenza di diverse categorie di 'Amarone della Valpolicella' (di "serie A" e "serie B") e che la fama e il prestigio di tale prodotto verrebbero intaccati dall'uso del MUE contestato.

In via preliminare, si osserva che per "denominazione di origine" si intende il nome utilizzato su prodotti che hanno una particolare origine geografica e che presentano qualità e caratteristiche essenzialmente o esclusivamente attribuibili a tale luogo di origine e ai suoi fattori naturali e umani. Tale nome può essere utilizzato collettivamente da tutte le imprese di un dato territorio che producono un determinato prodotto con una modalità ben definita.

Proteggere un'indicazione geografica (DOP o IGP) come diritto di proprietà intellettuale ha lo scopo di garantire ai produttori condizioni di concorrenza leale e di fornire al consumatore informazioni affidabili circa il luogo e/o il metodo di produzione e la qualità del prodotto.

L'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Protezione', disciplina che:

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.
(sottolineatura aggiunta)

A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, infatti, le indicazioni geografiche (DOP o IGP) non sono di proprietà di un unico soggetto, come solitamente avviene, invece, nel caso dei marchi, bensì appartengono a un'intera comunità, ovvero a tutti i produttori i cui prodotti sono originari della zona geografica definita e sono conformi al disciplinare di produzione a esse relative[9].

Da ciò deriva che la tutela conferita alla DOP 'Amarone della Valpolicella' non consente di vietare l'uso (o la registrazione) del MUE contestato nella misura in cui i servizi da esso rivendicati nelle classi 35 e 41 "si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta *Amarone della Valpolicella*" (si veda, per analogia, decisione del 03/06/2015, R 1291/2014-4, Pisco, § 30).

Di fatto, nell'ambito della normativa dell'UE, la portata della tutela delle indicazioni geografiche (IGP o DOP) non può andare oltre quanto sia necessario per salvaguardare la funzione dell'indicazione geografica, vale la dire la funzione di designare prodotti come appartenenti ad una particolare origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche. Diversamente da altri segni, le indicazioni geografiche non sono utilizzate per indicare l'origine commerciale di prodotti e non concedono protezione a questo riguardo. Pertanto, quando la lista dei prodotti o servizi di marchio dell'Unione Europea è limitata ai prodotti in conformità della specificazione della DOP o IGP pertinente, la funzione dell'indicazione geografica in questione è salvaguardata per quei prodotti perché il marchio copre soltanto i prodotti o servizi della particolare origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche.

Di conseguenza, i motivi di nullità invocati contro la registrazione della titolare non possono essere accolti, in quanto la portata dei servizi rivendicati dal segno contestato è stata opportunamente limitata e ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per completezza, fatto salvo quanto si dirà *infra* nell'analisi dei motivi di nullità assoluti invocati dal richiedente, la Divisione di Annullamento non concorda con l'argomento del richiedente secondo cui la presenza della lettera 'A' maiuscola e della dicitura 'AMARONE D'ARTE' nel MUE contestato possano indurre il pubblico in errore "sulla natura e qualità dei servizi rivendicati, nonché sulla vera origine del segno".

La lettera 'A' posta al centro del segno e trascritta in dimensioni preminenti rispetto agli altri elementi appare, infatti, utilizzata in qualità di lettera iniziale della parola 'Amarone', mentre la dicitura "D'ARTE" è parte della denominazione della società consortile titolare del marchio "Le Famiglie dell'Amarone d'Arte". Sebbene l'espressione "d'arte" possa avere una connotazione velatamente laudativa – poiché utilizzata nella lingua italiana per indicare che sono state eseguite il complesso di regole necessarie a condurre una serie di operazioni, a svolgere un'attività artistica, o inerenti a una data disciplina (da Vocabolario Treccani) – la Divisione di Annullamento ritiene che essa non sia tale da recare detrimento alla rinomanza della DOP in esame sfruttando la sua notorietà (ex articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), regolamento (UE) n. 1308/2013), né di trasmettere indicazioni false e ingannevoli sul prodotto (ex articolo 103, paragrafo 2, lettera c), regolamento (UE) n. 1308/2013), né tantomeno comunicare messaggi laudativi tali da trarre in inganno l'acquirente (secondo l'articolo 7 del Disciplinare di Produzione della DOP).

Occorre, inoltre, precisare che la valutazione dell'uso nel mercato del MUE contestato in conformità con le disposizioni del Disciplinare di Produzione della DOP 'Amarone della Valpolicella' esula dalla portata del presente procedimento.

L'esecuzione di controlli per valutare la conformità al Disciplinare di Produzione e l'uso di un'indicazione geografica (DOP o IGP) sul mercato spetta alle autorità competenti designate dagli Stati membri[10]. Tra l'altro, lo stesso articolo 10 del Disciplinare di Produzione della DOP 'Amarone della Valpolicella' ("Riferimenti alla struttura di controllo") indica la Società Siguria quale *"Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [...] che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare"*.

Nella valutazione degli impedimenti relativi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la Divisione di Annullamento ha il compito di stabilire se la registrazione contestata sia in contrasto con i diritti anteriori in capo al richiedente sulla base della normativa applicabile che, nel caso di specie, è il regolamento (UE) n. 1308/2013. Poiché, come detto, i servizi coperti dal marchio sono stati adeguatamente limitati facendo riferimento *"a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella"*, la registrazione della titolare non viola le disposizioni di tale regolamento in quanto le DOP *"possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione"* (v. il già citato articolo 103, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1308/2013).

Il richiedente fa riferimento a comunicazioni emesse dal MIPAAF in data 05/03/2015 (Allegato 11) e dall'ICQRF in data 28/04/2015 (Allegato 12). Nella prima comunicazione viene riportato, in sostanza, che il MUE contestato è *"in contrasto con la normativa vigente in materia"*. Tuttavia, tale assunto si fonda, da un lato, su disposizioni facenti capo alla normativa italiana (che, come detto, non trovano applicazione nel caso di specie) e, dall'altro, sulla normativa a tutela delle menzioni tradizionali, la quale verrà approfondita nella sezione successiva della presente decisione. Quanto alla comunicazione dell'ICQRF, essa ha come oggetto principale l'attività di promozione svolta dalla titolare che viene definita *"scorretta ed ingannevole"*. L'uso del segno nell'ambito di attività pubblicitarie e promozionali, tuttavia, non rientra nell'oggetto del presente procedimento.

In considerazione di quanto sopra, il motivo di nullità dedotto dal richiedente sulla base della DOP 'Amarone della Valpolicella' non può essere accolto.

1. La menzione tradizionale 'Amarone'

La normativa inerente alle menzioni tradizionali per vini è disciplinata nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (CE) n. 607/2009.

L'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Definizione', così recita:

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1[11], per indicare:

1. a) *che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o*
1. b) *il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.*

Ai sensi del considerando 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le menzioni tradizionali *“forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette”*.

Per quanto riguarda l'ambito della protezione, l'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 607/2009 stabiliscono che:

Le menzioni tradizionali devono essere protette, esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli dichiarati nella domanda, contro:

- 1. qualsiasi uso improprio del termine protetto, anche se è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;*

- 1. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, posta all'interno della confezione o sull'esterno della stessa, nella pubblicità o sui documenti connessi al prodotto;*

- 1. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore, in particolare dare l'impressione che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.*

La relazione tra le menzioni tradizionali per vini e i marchi commerciali è disciplinata dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 607/2009 (una disposizione analoga all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che disciplina IGP/DOP), secondo cui:

- 1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 è respinta se la domanda di registrazione del marchio non riguarda un vino che ha diritto all'uso di tale menzione tradizionale ed è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione ottiene successivamente la*

protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o dal regolamento (CE) n. 40/94.

2. Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.

In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

Sebbene nel regolamento n. 207/2009 (il RMUE in vigore al momento del deposito della presente domanda di nullità) non vi fossero riferimenti diretti alla tutela delle menzioni tradizionali (si nota che gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j dello stesso regolamento si applicavano ai marchi dell'UE in conflitto con le indicazioni geografiche), prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 207/2009, in caso di conflitti tra MUE e menzioni tradizionali protette l'Ufficio aveva il compito di applicare direttamente l'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 607/2009. Infatti, come confermato dal Tribunale, i regolamenti dell'Unione hanno portata generale e sono direttamente applicabili (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 40 e 41). In seguito, il regolamento n. 2015/2424, che modifica il regolamento n. 207/2009, ha introdotto l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), come motivo specifico di obiezione nei confronti di marchi in conflitto con le menzioni tradizionali anteriori per vino.

Tuttavia, mentre le menzioni tradizionali protette possono essere fatte valere nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione o dei motivi di nullità di un marchio registrato, esse non rientrano tra i diritti anteriori azionabili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Tale orientamento trova peraltro conferma nelle disposizioni di cui al regolamento n. 2015/2424 che ai considerando 10 e 11 ha chiarito l'esigenza di estendere alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche la portata dei motivi assoluti e relativi alla registrazione di marchi dell'Unione Europea (rispettivamente ex articolo 7, paragrafo 1, lettera j e articolo 8, paragrafo 4 bis). D'altra parte, alle menzioni tradizionali protette per vini è stata estesa solo la portata degli impedimenti assoluti (ex articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE).

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE – nella versione del regolamento n. 207/2009 in vigore al momento del deposito della domanda di nullità – non elenca espressamente o esaustivamente i diritti particolari che possono essere invocati in forza di questa disposizione, ma piuttosto presenta un'ampia gamma di diritti che potrebbero essere utilizzati come base per un'opposizione a una domanda di MUE o come base di nullità di un MUE registrato.

Ciononostante, l'ampia portata dei diritti anteriori da far valere nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è soggetta a una serie di condizioni restrittive, tra le quali, in particolare, che tali diritti devono conferire al titolare la facoltà di esercitarli, ovvero che l'opponente (o il richiedente la nullità) deve essere il beneficiario di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale. In altre parole, soltanto le persone con un interesse riconosciuto direttamente dalla legislazione ad avviare un procedimento hanno la facoltà di presentare un'opposizione o una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Ciò significa che se il diritto anteriore invocato non presenta alcuna "caratteristica di titolarità", esso non rientrerà nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

La disciplina sulla protezione delle menzioni tradizionali, pertanto, non costituisce una base idonea per un'opposizione o una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, perché il segno in questione non presenta alcuna caratteristica di titolarità e, in quanto tale, ha una natura pubblica. La menzione tradizionale è, infatti, una peculiarità del settore vitivinicolo attraverso la quale si offre protezione a determinate denominazioni tradizionalmente associate a indicazioni geografiche (DOP e IGP) che contengono informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini. Mentre le indicazioni geografiche (DOP e IGP) costituiscono un diritto di proprietà industriale, come confermato dalla Corte di giustizia (08/05/2014, C-108/01, Prosciutto di Parma, EU:C:2014:306, § 64), le menzioni tradizionali non rientrano in tale categoria di diritti[12].

La distinzione tra indicazioni geografiche e menzioni tradizionali è emersa già nel regolamento (CE) n. 1493/1999, che, all'articolo 47, paragrafo 2, lettera e), stabiliva che le disposizioni sulla designazione, sulla denominazione e sulla presentazione di taluni prodotti disciplinati da detto regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini riguardavano in particolare la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 27).

Tra queste ultime, l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 753/2002 definiva la menzione tradizionale come un'espressione che *“si utilizza tradizionalmente per indicare i vini [da tavola con indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in una regione determinata] negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio”*. Le menzioni tradizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 753/2002 erano di conseguenza termini indicanti taluni elementi caratteristici del vino, del luogo di produzione o della sua storia e non la sua provenienza geografica (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 28).

Tale conclusione è confermata dal fatto che numerose menzioni tradizionali protette dal regolamento (CE) n. 753/2002, e in seguito dal regolamento (CE) n. 607/2009, sono associate a un numero elevato di denominazioni d'origine che spesso si estendono a un intero Stato membro o addirittura a più Stati, impedendo quindi di ritenere che la qualificazione di un termine come *“menzione tradizionale”* abbia l'effetto di trasformare tale termine in un'indicazione geografica e ancor meno di ritenere che tale qualificazione si limiti a confermare che il termine costituisca già di per sé un'indicazione dell'origine geografica dei vini (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 29).

Certamente, la prima versione del regolamento (CE) n. 753/2002 stabiliva, all'articolo 24, paragrafo 6, che le *“menzioni tradizionali”* dovevano servire a identificare i vini come originari del luogo segnalato dall'indicazione geografica che recavano, qualora la caratteristica da esse espressa potesse essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica. Tuttavia, tale paragrafo è stato soppresso insieme ad altri a decorrere dal 01/02/2004 dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 316/2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 31).

A tal riguardo, inoltre, il Tribunale ha già respinto l'argomento secondo cui le "menzioni tradizionali" costituiscono un tutt'uno con le indicazioni geografiche (15/03/2006, T-226/04, Italia/Commissione, EU:T:2006:85).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, le menzioni tradizionali non possono essere considerate denominazioni di origine. Sebbene il termine 'Amarone' sia una "*menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione «Valpolicella»*" (Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009), la normativa in materia vitivinicola sulle menzioni tradizionali considera dette menzioni semplicemente come l'indicazione di una caratteristica dei vini, e non come un'indicazione della loro provenienza geografica, e ciò nonostante il nesso che esista tra tali termini e la denominazione di origine, come, nel caso di specie, tra il termine 'Amarone' e la regione della Valpolicella.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE costituisce un motivo di nullità relativa che può essere invocato soltanto dai titolari di marchi o segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

Nel caso di specie, il richiedente ha mostrato un interesse ad agire con riferimento alla DOP 'Amarone della Valpolicella', ma tale interesse non può essere riconosciuto per la menzione tradizionale 'Amarone' poiché le menzioni tradizionali non sono segni tutelati da diritti di proprietà.

Ne consegue che la menzione tradizionale 'Amarone' non rientra tra i diritti di proprietà intellettuale che è possibile far valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

1. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra il richiedente non ha dimostrato che i segni invocati conferiscono la facoltà di vietare l'uso del MUE contestato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Poiché le condizioni poste da quest'articolo sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità di marchi dell'UE sia respinta

(24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, 'General Optica', EU:T:2009:77, § 47), la domanda di annullamento basata sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE deve essere respinta.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la divisione di annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere ingannevole – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE

A sostegno del presente motivo, il richiedente nota che il MUE contestato non associa la menzione tradizionale per vini 'Amarone' alla categoria di prodotti 'vini', bensì a servizi nelle classi 35 e 41. Pertanto, a detta del richiedente, il marchio conterrebbe un'indicazione ingannevole che potrebbe indurre il pubblico in errore sulla natura, caratteristiche o qualità essenziali dei servizi coperti da tali classi, che, evidentemente, non sono vini.

La Divisione Annullamento ritiene che gli argomenti del richiedente non siano fondati.

In forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, letto in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono dichiarati nulli i marchi "che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio".

Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (TMD), la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, le circostanze che giustificano l'impedimento alla registrazione di cui al presente articolo presuppongono l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (sentenza del 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, solo quando il consumatore di riferimento sia indotto a credere che i prodotti e i servizi abbiano una determinata caratteristica, che in realtà non possiedono, il marchio è ingannevole. Tuttavia, se il messaggio trasmesso dal marchio non è sufficientemente chiaro per designare una caratteristica specifica dei prodotti e dei servizi coperti, tale messaggio non può essere considerato come ingannevole (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).

Nel caso di specie, si è già rilevato che gli elementi presenti nel MUE contestato – in particolare la lettera 'A' in maiuscolo e l'espressione

“D’ARTE” – non trasmettono un messaggio “chiaramente” descrittivo delle qualità e caratteristiche dei servizi coperti dal segno. La Divisione di Annullamento si sente di escludere che la lettera ‘A’ sarà percepita come un riferimento all’alta qualità di tali servizi (o dei prodotti ad essi associati) e sebbene l’espressione *d’arte* possa alludere al fatto che la titolare segua modalità o tecniche considerate corrette (“ad arte”) per la lavorazione di un prodotto o la fornitura di un servizio, non si tratta di un’indicazione sufficientemente chiara e specifica per dar luogo a un inganno effettivo o a un rischio sufficientemente grave d’inganno del consumatore (v., per analogia, 24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67).

Il richiedente fa inoltre riferimento alla succitata comunicazione emessa dall’ICQRF in data 28/04/2015 (Allegato 12), nella quale l’attività di promozione attraverso il marchio svolta dalla titolare viene definita “scorretta ed ingannevole”. Tuttavia, tali considerazioni riguardano strategie di promozionali o di marketing che esulano dalla portata del presente procedimento. Difatti, le valutazioni del richiedente derivano da un’analisi relativa all’uso del segno nel mercato, mentre la causa di nullità di cui trattasi attiene alle caratteristiche intrinseche del marchio così come registrato e messo a confronto con i servizi designati.

In tal senso, si rileva che affinché un marchio sia ingannevole, l’inganno deve provenire dall’enunciato del marchio, messo a confronto con i termini dell’elenco dei servizi rivendicati. Pertanto, è necessario un collegamento con la natura intrinseca del marchio come registrato. Il motivo di nullità in esame trova applicazione in casi in cui il marchio contiene un’indicazione oggettiva circa le caratteristiche dei prodotti o dei servizi rivendicati, che è chiaramente in contrasto con l’elenco di tali prodotti o servizi. L’impedimento è applicabile se il segno richiesto contraddice in modo evidente l’elenco di prodotti e servizi, dovendosi, tuttavia, presumere, in principio, che il marchio verrà usato come depositato per i prodotti e servizi rivendicati nella specifica (v., per analogia, 03/07/2006, R 1074/2005, ‘WINE OH!’, § 19).

Nel caso di specie, non vi è alcuna contraddizione all’interno del segno come depositato, né tra il segno come depositato e i servizi come rivendicati.

Il fatto che il marchio contenga la menzione tradizionale ‘Amarone’ e questa sia associata a servizi, anziché a vini, non determina un uso ingannevole del segno, poiché la specificazione dei servizi non è in contraddizione né con la qualità né altre caratteristiche che possono essere evocate dall’espressione ‘Amarone’.

Dall'allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 appare che il termine 'Amarone' è una *“menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione «Valpolicella»*. È impiegata sin dall'antichità per identificare il luogo di origine di questo vino, ottenuto da uve appassite con un metodo di produzione specifico basato sulla completa fermentazione degli zuccheri: si spiega così l'origine del termine «Amarone». Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto”.

Come già rilevato, i servizi coperti dal marchio sono stati adeguatamente limitati e hanno come oggetto, in generale, servizi di promozione e organizzazione di eventi attinenti a *“vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella”* in concordanza con l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La rivendicazione adottata crea una connessione tra il marchio, i servizi e il metodo di produzione 'Valpolicella' come contenuto nella definizione di cui sopra. La questione se un contrasto tra il messaggio che il marchio trasmette derivi dall'uso concreto del marchio fatto dalla titolare nelle sue attività di promozione e commercializzazione, può essere oggetto solo di una domanda di decadenza ex articolo 51, paragrafo 1, lettera c) RMUE, fermo restando che, in questo caso, spetterebbe al richiedente la decadenza, e non al titolare del marchio dell'Unione Europea, dimostrare che il marchio contestato è stato utilizzato in modo da trarre i consumatori in inganno.

Discende da quanto sopra che il motivo di nullità di cui al combinato disposto dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE deve essere respinto.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda di annullamento deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese

sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il richiedente deve sopportare l'onere delle spese sostenute dal titolare del marchio dell'Unione Europea nel corso di tali procedimenti.

Secondo la regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto iv), REMUE, le spese da rimborsare al titolare del marchio dell'Unione Europea sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Elisa ZAERA CUADRADO Pierluigi M. VILLANI Martina GALLE

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

[1] Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

[3] Cfr. l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, e dopo la sua codificazione, l'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[4] Vale a dire, invio alla Commissione dei fascicoli tecnici e delle decisioni di approvazione nazionali entro il 31/12/2011 ed esame finale della Commissione entro il 31/12/2014 (cfr. gli articoli 51, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, e dopo la sua codificazione, gli articoli 118 *vicies*, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successivamente, l'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013).

[5] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[6] Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU 2009, L 154, pag. 1).

[7] Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

[8] Abrogato e sostituito dall'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

[9] Si veda, in tal senso, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde “Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell’Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione europea ai prodotti non agricoli” [COM(2014) 469 final]

[10] Articolo 47 del regolamento (CE) n. 479/2008, rubricato ‘Designazione dell’autorità competente di controllo’ e articolo 48 del regolamento (UE) n. 479/2008, rubricato ‘Verifica del rispetto del disciplinare’.

[11] A norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 le regole in materia, tra l’altro, di menzioni tradizionali devono applicarsi ai prodotti di cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16 della parte II all’allegato VIII. Tali prodotti sono vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature.

[12] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 184, punto 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sull’esperienza maturata con l’attuazione della riforma del settore vitivinicolo del 2008.

JETAIR CONTRO JET – Divisione d’Opposizione 21.07.2017

JETAIR

VS



JETAIR CONTRO JET – Divisione d’Opposizione 21.07.2017

Jetair **contro** Jet

Il marchio anteriore è Jetair e il marchio impugnato è Jet. La Classe contestata è la n. 11: *Filtri per uso industriale e domestico*;

JET’ sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche

in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

L'opposizione è accolta parzialmente, relativamente ai prodotti della classe 11: *Filtri per uso industriale e domestico*.

OPPOSIZIONE N. B 2 748 781

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 Fabriano (AN), Italia (opponente), rappresentata da **Perani & Partners S.p.A.**, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

New Jet S.r.l. Unipersonale, Via della Tecnica 5, 42015 Correggio, Italia (richiedente).

Il 21/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 748 781 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 11: *Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 197 429. 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 11: Accessori per l'illuminazione; alloggiamenti per illuminazione; apparecchi ed impianti di illuminazione; apparecchi per illuminazione; barre luminose; diodi che emettono luce [led]; dispositivi per l'illuminazione; elementi d'illuminazione; faretti; apparecchi di cottura; apparecchi ed impianti per la cottura; cappe aspiranti; cappe aspiranti [cappe di cucine]; cappe aspiranti da cucina; cappe aspiranti per cucine; cappe di aerazione per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per stufe; cappe di cucine; cappe di ventilazione per forni; cappe per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli da cucina; forni; fornelli; cucine; impianti di cottura; macchine da cucina (a gas) per la cottura; piani di cottura; filtri dell'aria; filtri per apparecchi di ventilazione; filtri per apparecchi di riscaldamento; filtri per apparecchi d'illuminazione; filtri per aspiratori di scarico [parti d'impianti domestici o impianti industriali]; filtri per aspiratori di fumi; filtri per aspiratori di gas; filtri per cappe di aspirazione dell'aria; filtri per cappe di aspirazione d'aria; filtri per la depurazione dell'aria; filtri per la depurazione dell'aria [parti di macchine o impianti di pulizia dell'aria]; filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]; essiccatori di aria; apparecchi di refrigerazione; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi ed impianti di raffreddamento; climatizzatori; dispositivi per refrigerazione; sistemi di raffreddamento dell'aria; apparecchi di aerazione; apparecchi di riscaldamento per ambienti; apparecchi di ventilazione mobili; apparecchi per il ricircolo dell'aria; aspiratori [ventilazione o condizionamento dell'aria]; cappe di ventilazione per il vapore; cappe di ventilazione per il fumo; cappe per apparecchi di ventilazione; cappe per l'eliminazione di esalazioni; cappe con ventole di aspirazione; dispositivi di aerazione; impianti di aerazione; impianti di ventilazione; sistemi di aerazione; sistemi di ventilazione; unità di aspirazione [ventilazione]; attrezzatura per il trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione; apparecchi rigenerazione aria; apparati e impianti, tutti per aria condizionata, filtrazione dell'aria e ventilazione; apparati e macchine per la purificazione dell'aria; cappe filtranti, cappe di ventilazione, tutte da cucina; filtri; ventilatori; parti ed accessori dei suddetti prodotti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua e attrezzature per fognature; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; dispositivi di

accensione; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande; apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas.

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

I filtri per uso industriale e domestico sono inclusi nella categoria più ampia dei *filtri* dell'opponente. Pertanto, sono identici

Le attrezzature di cottura di cibi e bevande sono identiche agli *impianti di cottura* dell'opponente.

Le attrezzature per refrigerare e congelare sono identiche agli *apparecchi ed impianti di refrigerazione* dell'opponente.

I prodotti contestati *impianti sanitari, per la fornitura di acqua* sono simili alle *cucine* dell'opponente che includono impianti necessari alla preparazione e cottura dei cibi (che possono essere a gas) e impianti con carico e scarico d'acqua. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

Le attrezzature di raffreddamento di cibi e bevande sono identiche a *apparecchi ed impianti di raffreddamento* dell'opponente.

Le attrezzature di trattamento di cibi e bevande si sovrappongono con *apparecchi ed impianti per la cottura* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I caloriferi sono inclusi della categoria più ampia di *apparecchi di riscaldamento per ambienti* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti) si includono in o si sovrappongono con attrezzatura per il trattamento dell'aria dell'opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.

I bollitori sono inclusi della categoria più ampia di apparecchi di cottura dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le attrezzature di riscaldamento di cibi e bevande si sovrappongono agli impianti di cottura dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

I bruciatori sono dispositivi per impianti di riscaldamento. Tali prodotti sono simili ad apparecchi di riscaldamento per ambienti dell'opponente. Essi possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione. Tali prodotti, inoltre, possono essere complementari.

Le condotte ed impianti per convogliare i gas esausti sono simili ai filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali] dell'opponente. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale.

Gli strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale sono simili agli apparecchi di riscaldamento per ambienti dell'opponente. Tali prodotti hanno uno scopo ed una natura simili. Essi, inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Gli impianti per lavorazioni industriali sono simili ai filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante. Inoltre, possono essere complementari.

I prodotti contestati apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; attrezzature per fognature; dispositivi di accensione non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari né sono in competizione.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

Il grado di attenzione può variare da medio ad alto in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. I segni

JETAIR

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

'JET' presente in entrambi i segni ha significato in alcuni territori. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che a seguire saranno esposti.

'JET' sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*.

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

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

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

La parte iniziale del marchio anteriore è identica all'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 nelle lettere 'JET'. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "JET", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "AIR" del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in misura media.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono in 'JET' che è l'unico elemento verbale del segno impugnato ed è posto all'inizio del marchio anteriore che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione. I marchi differiscono in 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato che tuttavia hanno un impatto minore rispetto all'elemento verbale.

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).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore

effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

spese.

La Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO

Francesca CANGERI
SERRANO

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.