

PERSONALIZZALO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 16.11.2016



PERSONALIZZALO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 14.12.2016

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "PERSONALIZZALO" non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali "Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc." (classe 16), "Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc." (classe 20), l'espressione "PERSONALIZZALO" non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.

L'espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

L'Ufficio ribadisce che l'obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l'espressione "PERSONALIZZALO" apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.

Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "PERSONALIZZALO" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio.

Per quanto riguarda le statistiche estratte da "Google Analytics" va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento.

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

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

Alicante, 14/12/2016

E-Pol srls Viale Sant'Ambrogio 17D I-29121 Piacenza ITALIA
Fascicolo n°: 015481963 Vostro riferimento: Marchio: Personalizzalo

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: E-Pol srls Viale Sant'Ambrogio 17D I-29121 Piacenza
ITALIA

In data 22/06/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 13 e 14/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura in esame non è d'uso comune nel mercato di riferimento, né è un termine laudatorio/autopromozionale, né allude alle caratteristiche dei prodotti. In riferimento alle cover per telefoni non è descrittivo dei prodotti richiesti. Inoltre, la personalizzazione del prodotto può eventualmente avvenire solo qualora l'utente abbia un eventuale interesse, ad esempio utilizzando le foto presenti nel sito web. 2. Il marchio possiede carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Il richiedente offre un estratto da "Google Analytics" con analisi e statistiche relative ai visitatori del sito www.personalizzalo.it. La visibilità di tale web è cresciuta esponenzialmente dal 2013 ad oggi. Le visite dall'estero sono cresciute. Il richiedente trasmette inoltre: l'elenco clienti italiani e stranieri (docc. 1 e 2); la lista di rivenditori dei prodotti "Personalizzalo" in Italia e all'estero (doc. 3); dati sugli investimenti per macchinari di stampa e creazione dei prodotti riconducibili al marchio in esame (doc. 4); fatture riguardanti la gestione e il marketing della web (doc. 5); "Keyword planner" (doc. 6); risultati da "Search Analytics" (doc. 7); estratti da "Google AdWords"; fatture riguardanti la gestione del logo; studio di progettazione del logo (doc. 10); bilanci E-Pol s.r.l.s. 2014 e 2015 (docc. 11 e 12).

Il richiedente ha inoltre acquistato vari nomi di dominio, tra cui "personalizzalo.com", .it., .de, .fr, .es, .co.uk e altri.

Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le

proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

In primo luogo l'Ufficio fa notare che i motivi di rifiuto si basano unicamente sulla mancanza di carattere distintivo del marchio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (descrittività del marchio. L'Ufficio ricorda inoltre di non avere affermato che la dicitura "Personalizzalo" è un'espressione negli usi del commercio, rifiutabile ex articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE. Le considerazioni del richiedente al rispetto non verranno prese in considerazione, poiché non rilevanti nel caso in esame. Ciò premesso, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". 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).

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inadatti a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). "Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno" (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

1. L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero "personalizza" (imperativo del verbo "personalizzare") e il pronome complemento "lo". Si tratta di vocaboli italiani del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "PERSONALIZZALO" non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali "Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc." (classe 16), "Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc." (classe 20), l'espressione "PERSONALIZZALO" non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, se riferita a mobili e complementi di arredo, la dicitura "PERSONALIZZALO" invita il consumatore ad adattare il prodotto alle sue necessità, ad esempio di spazio (modificando le dimensioni o aggiungendo elementi modulari, ecc.), nonché di gusto (adattando i colori dei mobili, ecc.) o di disponibilità economica (eliminando o aggiungendo elementi, modificando materiali ecc.).

L'espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

Le stesse considerazioni sono applicabili ai servizi richiesti (Servizi di manifattura ed assemblaggio su ordinazione; Stampa e sviluppo di materiale fotografico e cinematografico; Servizi di progettazione; Servizi informatici; Allestimento di piattaforme Internet per il commercio elettronico; Computer grafica; Consulenza per il disegno di siti web; Consulenza in materia di sviluppo di prodotti; Design di capi d'abbigliamento, calzature e cappelleria; Illustrazioni grafiche per conto terzi; Progettazione di prodotti; Progettazione e sviluppo di pagine Web su Internet; Servizi di

design tessile; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Sviluppo di prodotti; ecc.). La dicitura incita il consumatore ad adattare il servizio alle sue necessità o ai suoi gusti. Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

L'Ufficio ribadisce che l'obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l'espressione "PERSONALIZZALO" apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione: Il marchio è in caratteri di stampa facilmente leggibili. Il fatto che la lettera "s" sia leggermente più grande delle altre e di colore diverso, non è in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale.

L'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

2. Per quanto concerne l'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 del 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 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 si è visto più sopra, il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati 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 quindi 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.

Ad avviso dell'Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.

Il richiedente non ha fornito cifre relative al fatturato, né ha specificato quale percentuale del giro di affari sia stata generata in Italia dal marchio richiesto. Il richiedente ha unicamente trasmesso due bilanci relativi alla ditta E-Pol S.r.l.s. (docc. 11 e 12) nei quali non viene fatto alcun accenno al segno, oltre che una lista di clienti e di rivenditori non associata a dati contenenti cifre di vendita o quantità vendute.

Le fatture presentate, peraltro alquanto esigue, non si riferiscono né al marchio né direttamente ai prodotti/servizi richiesti, bensì alle materie/ai macchinari acquistati per la possibile attività del richiedente e al servizio di gestione della web (docc. 4 e 5). In particolare, la fattura riguardante la progettazione del logo si riferisce al servizio prestato a tale effetto,

ma non indica alcunché in relazione all'utilizzo del marchio depositato. Il documento "Studio di progettazione del logo" (doc. 10), non è altro che una proposta con varie versioni di segni, tutti recanti la scritta "PERSONALIZZALO", ma con una serie di elementi diversi (una mano stilizzata; ulteriori diciture, come "L'artista sei tu"; elementi grafici quali macchie di colore, un camaleonte ecc.). Fra tutti i progetti presentati il richiedente ha selezionato il segno . Tuttavia, tale scelta si basa su ragioni estetiche, commerciali e di marketing che all'Ufficio non è dato analizzare e che, peraltro, possono variare nel corso del tempo. L'Ufficio deve limitarsi ad esaminare il segno così come depositato e non altre possibili varia dello stesso.

Il documento "Indicazioni uso del marchio" (doc. 9) è un semplice manuale per la corretta riproduzione grafica del segno, ma non indica se esso sia riconosciuto dal consumatore italiano.

Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "PERSONALIZZALO" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM).

Per quanto riguarda le statistiche estratte da "Google Analytics" (doc. 7), va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento. Va peraltro ricordato che l'accesso a una pagina web può essere effettuato mediante un link (senza alcuna menzione al nome della pagina o del fornitore del prodotto/servizio) o addirittura cliccando su una foto o un banner (decisione 22 settembre 2015, R3192/2014-2, DO SOMETHING, § 79).

Inoltre il numero di visualizzazioni per l'Italia (anni 2013 e 2016) non indica in modo concreto e preciso quali prodotti o servizi tra quelli richiesti abbiano interessato il consumatore. Non va dimenticato che molti dei prodotti e servizi in questione, in particolare per quanto concerne le classi 16 e 20 sono prodotti di consumo corrente, destinati ad un bacino di utenza composto da milioni di potenziali acquirenti. A fronte di un simile pubblico di consumatori, le cifre relative alle visualizzazioni della pagina web del richiedente non possono quindi che essere considerate come estremamente modeste.

Per quanto riguarda i dati estratti da "Google AdWords", l'Ufficio non è in grado di estrapolare elementi concreti e precisi circa l'uso del segno nel mercato di riferimento. "AdWords" è infatti una piattaforma pubblicitaria che permette la comparsa sullo schermo dell'utente di annunci personalizzati, ad esempio sulla base di ricerche effettuate per parola chiave all'interno di un motore di ricerca. I dati offerti dal richiedente indicano che se un utente, navigando in Internet, si interessa per custodie per telefoni personalizzate, riceverà sul suo schermo una pubblicità relativa al sito www.personalizzalo.it . Tuttavia, l'Ufficio fa notare che le cover per telefoni non sono elencate fra i prodotti coperti dalla domanda di marchio. Ogni ulteriore analisi dei dati provenienti da "AdWords" non è pertanto utile

ai fini dell'esame dalla capacità distintiva acquisita del segno in relazione ai prodotti e servizi richiesti.

Per quanto concerne le pubblicazioni web a cui fa riferimento il richiedente nella pagina 14 della memoria in risposta, esse mettono in relazione la dicitura "PERSONALIZZALO" fundamentalmente con la vendita di accessori per telefoni, in particolare cover o custodie personalizzate. Si ricorda nuovamente che tale prodotto non rientra nell'elenco richiesto contestualmente alla domanda di marchio.

L'Ufficio rileva altresì che non sono state specificate le quote di mercato detenute dal marchio o forniti risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, 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).

L'Ufficio 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.

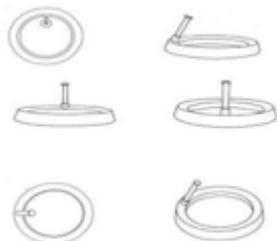
Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 481 963 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 16.11.2016



MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016

Siamo di fronte ad un marchio tridimensionale senza testo, la cui domanda di registrazione è stata rifiutata per mancanza di carattere distintivo.

L'azienda del richiedente è l'unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi e presenta la seguente osservazione:

la circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l'intera struttura sia "minimalista" conferirebbe al segno capacità distintiva.

Le argomentazioni sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L'Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo. È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l'attenzione del consumatore e da far sì che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

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

Alicante, 16/11/2016

UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI Via della Scala, 4 I-50123 Firenze ITALIA

Fascicolo n°: 014997308 Vostro riferimento: 27771 Marchio: Tipo de marchio:

Tridimensionale

Nome del richiedente: Tecnodidattica S.p.A. Via G. Garibaldi 67 I-16040 San Colombano Certenoli (Genova) ITALIA

In data 11/02/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è titolare di un marchio identico che è stato concesso in Italia e la cui preesistenza viene rivendicata nella domanda oggetto di rifiuto. E' inoltre titolare del marchio dell'Unione Europea EUTM No. 6 536 577 che lui ritiene esser equivalente al segno oggetto di rifiuto.
 2. Le immagini riportate dall'Ufficio nella comunicazione allegata, con il fine di provare che la forma del segno in oggetto non si differenzia da quelle normalmente in uso nel settore, sono di fatto immagini di basi per mappamondi prodotte dalla richiedente. A tal fine vengono presentate prove volte a dimostrare tale circostanza.
 3. La richiedente è l'unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi come quella oggetto del presente procedimento. Ciò è dimostrato anche dai cataloghi in allegato.
 4. Il richiedente ritiene che il segno sia distintivo poiché normalmente nel settore in questione, quello dei mappamondi, la base è molto più imponente ed inoltre è piena. La circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l'intera struttura sia "minimalista" conferirebbe al segno capacità distintiva. Si allegano prove volte a dimostrare le differenze sopra menzionate. Tutto quanto sopra esposto renderebbe il segno facilmente memorizzabile e dunque conferirebbe al medesimo un carattere distintivo superiore alla soglia minima perché la medesima possa essere accettata.
 5. Il richiedente argomenta in subordine il carattere distintivo acquisito e tal fine presenta delle prove che verranno elencate e analizzate in seguito. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
- È giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro" (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
- Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P

& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Le argomentazioni di cui al punto 1 non possono essere accolte perché:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:

il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

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 che le Commissioni di ricorso devono adottare ... relativamente 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 legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesche (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).

Tutto ciò premesso il marchio anteriore del richiedente già registrato dall'Ufficio è il marchio :

EUTM No. 6 536 577

Le differenze fra tale segno e il segno oggetto di rifiuto, sono più che evidenti e non è necessario dilungarsi.

In relazione alle argomentazioni di cui al punto 2 l'Ufficio prende atto del fatto che le immagini riproducono basi per mappamondi prodotte dal richiedente e che dunque tali immagini non possano supportare la posizione

dell'Ufficio, ma, per le ragioni che verranno spiegate in seguito tale circostanza non influisce sulla valutazione dell'Ufficio.

Le argomentazioni di cui al punto 3 sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L'Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che:

“Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]” (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l'attenzione del consumatore e da far sì che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Volendo comparare il segno del richiedente con una normale base per mappamondi

Si può rilevare come la differenza sia imputabile al braccio che sostiene il globo e alla circostanza che la base nel caso del segno oggetto di rifiuto sia vuota e non è piena.

Nel presente caso il consumatore di riferimento è il grande pubblico e non certamente esperti del settore dei mappamondi delle basi per lampade.

Non vi sono né prove né indizi che detto consumatore percepirà quella che è una stilizzazione, certamente riuscita ed elegante, di una normale base per mappamondo, come un segno distintivo tridimensionale indicativo di una provenienza imprenditoriale.

Volendo porre in essere un esercizio di stile, tramite il quale si limita il pubblico ai consumatori specializzati nei settori interessanti, è possibile che essi giungano alla conclusione che la base per mappamondo, globo o lampada in questione è un oggetto di design, ma non vi sono ragioni per concludere che gli stessi pensino che la medesima è indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Sebbene come menzionato uno scostamento sia percepibile, lo stesso rientra nell'ambito delle stilizzazioni che fanno parte del mondo del design e certamente la forma non presenta uno scostamento tale da far sì che il consumatore medio dell'Unione Europea percepisca la medesima come un segno distintivo.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percezione del segno oggetto di rifiuto da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

Carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE. Gli impedimenti 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 del 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 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 Comunità 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).

Il richiedente ha presentato la seguente documentazione:

A) Affidavit reso dal Sig. Riccardo Donati, legale rappresentante della Tecnodidattica S.p.A, nella quale si dichiara che: 1) La società opera sin dal 1949 nella produzione di globi geografici e sussidi didattici; 2) La medesima raggruppa numerosi marchi e uno di questi marchi identifica la linea "Atmosphere" a cui appartengono le basi per mappamondo in questione; 3) la società è titolare di un marchio italiano identico a quello oggetto del presente rifiuto; 4) Mappamondi avente una base identica al segno oggetto del

presente rifiuto sono commercializzati sin dal 2004.

B) Una visura camerale della Società TECNIDATTICA S.p.A;

C) Estratti di cataloghi TECNODIDATTICA nei quali si rappresenta il marchio oggetto di rifiuto nella funzione di base per mappamondo. I cataloghi sono in Italiano ed Inglese.

D) Dichiarazione del menzionato Sig. Riccardo Donati datata 04/12/2012 tramite la quale dichiara che in relazione ai prodotti delle linee Colour, Colour Light, Vision, Full Circle, Reflection ed Expression per gli anni dal 2008 al 2012 ammonta ad un totale di circa 724.000€ per l'estero e a circa 1.264.000€ in Italia. Le spese fra fiere e pubblicità ammontano per lo stesso periodo a circa 60.000€ per l'estero e a circa 50.000€ per l'Italia. Fatture che vanno dal 2008 al 2016 (si riportano solo quelle emesse in data posteriore al 13/01/2016 per ragioni che verranno spiegate nel corso della decisione):

Tutti gli importi sono approssimativi

– Olanda: n. 4 fatture Tot. 53.300€ – Spagna: n.2 fatture Tot. 9.500 € – Francia: n. 5 fatture Tot. 59.100€ – Germania n. 7 fatture Tot. 124.400€ – Repubblica Ceca n. 2 fatture Tot. 5.800€ – Polonia. 1 fattura Tot.9.600€ – Danimarca n. 2 fatture Tot. 26.300€ – Regno Unito n. 2 fatture Tot. 55.400€ – Italia n. 37 fatture Tot. 270.048€ (le fatture vanno dal 2008 al 2015)

E) Articoli di vari Giornali e riviste italiane (Es. Grazia, Sole 24 ore, Cose di Casa, Cosmopolitan) in cui il marchio "Atmosphere" viene citato e i mappamondi rappresentati. Tutti gli articoli sono in lingua italiana. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rappresentazioni di Globi/Mappamondi all'interno di articoli redazionali di portata più ampia che si riferiscono ad arredamento e design.

F) Estratti di cataloghi di concorrenti

G) Catalogo "FIDATY" dei supermercati Esselunga dove uno dei mappamondi è offerto come premio.

Si deve premettere che una parte delle fatture non sono state tenute in considerazione poiché posteriori alla data di deposito del 13/01/2016. Si rileva in tal senso che poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell'11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 e 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).

Sebbene sia vero che la prova dell'uso del segno dopo tale data non debba essere trascurata automaticamente si ritiene che la portata della medesima, che è agli atti, non sia tale da cambiare il risultato della presente analisi.

In primo luogo l'Ufficio rileva che la prova presenta delle carenze strutturali.

In tal senso, se da un lato le prove presentate dimostrano una reale presenza nel mercato, dall'altro manca del tutto un temine di paragone. L'Ufficio non è in grado di dedurre a quale sia la quota di mercato detenuta dal richiedente, né tantomeno dati in tal senso sono stati presentati dal quest'ultimo.

Sulla base delle fatture l'Ufficio può solo concludere che il richiedente fra il 2008 e il 2015 ha veduto mappamondi per un totale di 370.500€.

Non sono d'aiuto neanche le prove riassunte al punto D) poiché sono semplici dichiarazioni del richiedente, della cui veridicità l'Ufficio non dubita, ma che non possono portare a conclusioni sulla quota di mercato detenuta, né tantomeno sulla percezione del segno da parte del pubblico.

Per ciò concerne le rassegne stampa e gli articoli presentati, si rileva in primis che le medesime sono carenti dal punto di vista territoriale poiché relative esclusivamente al pubblico di lingua italiana. In secondo luogo dalle medesime non si può in alcun modo dedurre che il segno venga percepito dal pubblico come un segno distintivo.

Le ulteriori prove presentate, se da un lato confermano una presenza nel mercato di basi per mappamondi o globi aventi la forma del segno oggetto di rifiuto, in nessun modo permettono di concludere che il segno abbia acquisito capacità distintiva tramite l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Non è dunque necessario valutare l'idoneità delle prove dal punto di vista territoriale.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 997 308 è respinta per i seguenti prodotti

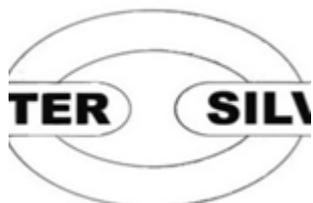
Classe 11 Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade
Classe 12 Mappamondi; Globi celesti.

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.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

**BETTER SILVER – Assenza di carattere
distintivo. Euipo 30.11.2016**



BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016

La domanda di marchio dell'Unione europea relativa al marchio BETTER SILVER è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Questo rifiuto nonostante la società richiedente sia già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l'aggiunta della frase "produzione di catename dal 1977" e sia stato registrato senza alcun'obiezione in data 20/05/2009.

Evidentemente, in fase di analisi del marchio BETTER SILVER produzione di catename dal 1977, l'insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell'Unione Europea.

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

Alicante, 30/11/2016

STUDIO BONINI SRL Corso Fogazzaro, 8 I-36100 Vicenza ITALIA

Fascicolo n°: 015663818 Vostro riferimento: 85.796

Marchio: BETTER SILVER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: BETTER SILVER S.P.A. Via dell'Artigianato, 25 I-36050 Bressanvido (Vicenza) ITALIA

In data 22/07/2016 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 22/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La società richiedente è già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l'aggiunta della frase "produzione di catename dal 1977". Esso è stato registrato senza alcun'obiezione in data 20/05/2009. Il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 7 360 563 si differenzia solamente per l'aggiunta di una frase palesemente descrittiva dei prodotti rivendicati; pertanto non è ragionevole sostenere che essa aggiunga un quid di

distintività, senza il quale la combinazione "Better Silver"+figura non possieda i requisiti minimi di carattere distintivo per la registrazione. Né vale l'obiezione per cui BETTER e SILVER sono parole di lingua inglese e "produzione di catename dal 1977" è una frase espressa in lingua italiana. Invero, la parola SILVER ("argento" in italiano) e BETTER ("migliore") sono vocaboli conosciuti da persone di lingua italiana che hanno una conoscenza basilare a livello scolastico dell'inglese. Infatti, SILVER-argento è un vocabolo di uso comune del vocabolario di base insegnato nei primi anni di studio scolastico della lingua; BETTER (comparativo irregolare di GOOD o WELL "Buono" o "bene") è un vocabolo basilare, insegnato proprio nello studio delle forme comparative dell'aggettivo e dell'avverbio, che sono pochissime in lingua inglese. La serie Good-Better-Best ("buono-migliore-ottimo")
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 •
www.euipo.europa.eu

rappresenta una delle nozioni fondamentali, apprese negli anni della secondaria inferiore in Italia. Considerando che il pubblico di riferimento sia italiano, dunque (come ha fatto correttamente l'esaminatore incaricato del prot. n. 7 360 563), bisogna rilevare che il marchio non consiste esclusivamente di parole meramente descrittive e comprensibili al pubblico italiano di riferimento (Better e Silver), ma anche di un elemento figurativo, non trascurabile nella dimensione e nella combinazione intersecata con la parte verbale. L'insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell'Unione Europea.

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, la Divisione d'Esame 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).

Di conseguenza, la Divisione d'Esame fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).

La Divisione d'Esame ritiene che non vi siano dubbi al riguardo. In primo luogo, come già indicato nella comunicazione del 22/07/2016, la Divisione d'Esame ribadisce che i prodotti sono prodotti di consumo di massa e diretti principalmente al consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tale circostanza non è stata ribattuta dalla richiedente.

La richiedente neppure ha contestato quanto concluso dalla Divisione d'Esame circa il significato in lingua inglese dei termini "BETTER SILVER". Essi verranno intesi come un'espressione corrispondente ad argento di migliore qualità.

Con riferimento a catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di argento; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di bronzo; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di ottone nella Classe 14 se applicato ad essi il marchio oggetto di obiezione informa immediatamente i consumatori, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi, che i prodotti oggetto della domanda sono fatti di o contengono argento di miglior qualità. Il marchio è quindi costituito essenzialmente da un'espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati, trasmette informazioni ovvie e dirette su genere e qualità dei prodotti in oggetto.

Inoltre, 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).

Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo.

Ad avviso della Divisione d'Esame, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui una registrazione contenente, inter alia, la medesima dicitura "BETTER SILVER" sia stata accettata dall'EUIPO, va innanzitutto notato che si tratta di un

marchio diverso, non comparabile con il segno in esame.

Si tratta infatti di un marchio composto da elementi sia in lingua inglese che italiana, e non, come nel presente caso, solo da elementi in lingua inglese, la comprensione dei quali da parte del pubblico rilevante non è stata in alcun modo messa in dubbio dalla richiedente.

Inoltre, 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).

Ciò premesso, va ricordato che "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per quanto infine riguarda l'argomento della richiedente secondo il quale il marchio oggetto di obiezione conterrebbe elementi figurativi in grado di "comporre un segno sufficientemente distintivo", la Divisione d'Esame non può che ribadire quanto già espresso nella precedente comunicazione, concetto peraltro non messo in discussione dalla richiedente.

Gli elementi figurativi che conferiscono al marchio de quo un grado di stilizzazione sono così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio in oggetto è infatti formato, oltre che dai termini "BETTER SILVER", da ovali sovrapposti ad un cerchio. Questa ultima raffigurazione potrebbe essere intesa come un richiamo alla forma di particolari gioielli, quali ad esempio le catene, i quali sono i prodotti per i quali il marchio è stato domandato. Questi elementi non possiedono pertanto una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

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. 15 663 818 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA

**ANTICA SARTORIA NAPOLETANA – Assenza
di carattere distintivo. Euipo
01.12.2016**

ANTICA
SARTORIA
NAPOLETANA

**ANTICA SARTORIA NAPOLETANA – Assenza di carattere
distintivo. Euipo 01.12.2016**

L'Ufficio ritiene che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

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

Alicante, 01/12/2016

FRANCESCO MUSELLA VIA MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA N.64 I-80133 NAPOLI
ITALIA

Fascicolo n°: 015402332

Vostro riferimento: ANTICASARTORIA Marchio: Antica Sartoria Napoletana

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: AERRE GROUP S.R.L.S. Corso Novara n°36 I-80143 Napoli
ITALIA

In data 23/06/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 04/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'Ufficio non ha analizzato adeguatamente la veste grafica del segno.
2. La dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" non è immediatamente e meramente descrittiva dei prodotti, poiché innesca nel consumatore un ulteriore slancio cognitivo, dovuto alla mancata specifica menzione dei prodotti. Vi sono segni che possono esprimere un messaggio obiettivo, ma necessitano di un minimo sforzo interpretativo da parte del pubblico. Il nesso fra la dicitura e i prodotti è troppo vago e indeterminato. Il carattere manifatturiero e di pregio che si può inferire dal sintagma "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" rientra in una dinamica promozionale ed elogiativa dei prodotti e servizi contraddistinti.
3. L'attività manifatturiera non può essere realizzata seguendo unicamente antiche pratiche, a causa dell'industrializzazione dei processi di produzione. In particolare, per i servizi di vendita online la tradizione manifatturiera si scontra con l'innovazione, in special modo con Internet. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
4. Rispetto ad "abiti" la dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" non indica le caratteristiche dei prodotti, ovvero se si tratti di abiti da sera, casual o fabbricati con l'antico metodo manifatturiero o seguendo una produzione industriale.
5. Il segno è stato valutato in modo diverso rispetto ad altri marchi già registrati dall'Ufficio (v. elenco trasmesso). Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questi i motivi.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i

quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno

rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione contiene tre termini, “antica”, “sartoria” e “napoletana”, rintracciabili in dizionari di uso comune, che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un laboratorio di sarto/produzione artigianale o industriale di abiti proveniente da un passato lontano/secondo le vecchie tradizioni della città di Napoli. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

2. Per quanto concerne, in particolare, il termine “sartoria”, contrariamente a quanto affermato dal richiedente che lo ritiene inadeguato ad indicare un tipo di fabbricazione industriale come quella odierna, l’Ufficio non può che rimandare alla definizione del vocabolo estratta dal dizionario Sabatini Colletti, all’indirizzo

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sartoria.shtml , come peraltro già indicato nella notifica del 23/06/2016: SARTORIA “1 Laboratorio di sarto (...) 2 Produzione artigianale o industriale di abiti; il settore di attività dei sarti”

(sottolineatura aggiunta).

Come si può notare, la produzione di una sartoria può seguire sia dei metodi di produzione artigianale sia industriale. Non esiste pertanto alcuno “scarto” nel messaggio trasmesso dal termine, che inneschi un fattore “sorpresa” nel consumatore.

4. Inoltre, per quanto riguarda la disquisizione del richiedente secondo la quale una sartoria si dedicherebbe al confezionamento di “abiti” (essendo questi ultimi un unico prodotto merceologico), l’Ufficio non può che

manifestare la propria discordanza. L'Ufficio ritiene che il madrelingua italiano di cultura media sia perfettamente in grado di riconoscere nel termine "abito" tout court, oltre che un "vestito" anche un sinonimo di "capo di abbigliamento", senza dover ricorrere a particolari sforzi cognitivi. Ciò peraltro è confermato anche dalle definizioni di "abito" del dizionario De Mauro (ricerca effettuata in data 01/12/2016 all'indirizzo <http://dizionario.internazionale.it/parola/abito>): "1a. vestito, capo di abbigliamento". Lungi dall'essere una percezione soggettiva, l'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a prodotti quali "Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da donna; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera da uomo; Articoli di abbigliamento tessuti; Biancheria personale; Scialli e stole; Abbigliamento da uomo; Camicie; Panciotti; Corredini per neonati (abbigliamento); Vestiti; Cappelleria; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Guanti [abbigliamento]; Borse; Borsette [borsette]; Cinghie di cuoio; Cinture" ecc. la dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi provengono da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o seguono i dettami dell'antica produzione artigianale/industriale napoletana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA", se applicata ad un abito da cerimonia o da sera da uomo o da donna, ad una camicia, ad uno scialle, ad un gilet ecc. non faccia che definire più concretamente quale sia l'origine o il fornitore del prodotto. Il fatto che il laboratorio di sarto abbia sede a Napoli da lunga data o segua le norme della produzione napoletana tradizionale, sia essa artigianale o industriale, sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione.

Va peraltro ricordato che anche prodotti quali "cappelleria, calzature, borse" ecc. possono essere commercializzati da/in un'antica sartoria con sede a Napoli, trattandosi di accessori che completano un capo di abbigliamento.

3. Infine, se applicata a "servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento" ecc. il sintagma in esame non fa che indicare che essi sono forniti da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o sono specializzati nell'antica produzione artigianale o industriale napoletana. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il fatto che i servizi di vendita possano anche essere resi online non rende di per sé il marchio descrittivo. Anche ammesso e non concesso che una sartoria fosse esclusivamente un laboratorio artigianale, ciò non risulterebbe essere un impedimento per commercializzare i propri prodotti nel web. Va sottolineato che nel mercato globale attuale è sempre più usuale vendere prodotti artigianali mediante piattaforme informatiche: si tratta di un dato di comune

esperienza che chiunque navighi in Internet può facilmente verificare. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio non comprende quale sarebbe lo "slancio cognitivo/ricognitivo" che si innescherebbe nel consumatore al confrontarsi con la dicitura in esame.

L'Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" sarebbe descrittiva dei prodotti e servizi richiesti. Va inoltre ricordato che qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall'altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T-118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27-28].

(19/05/2010, T-464/08, 'SUPERLEGGERA', ECLI:EU:T:2010:212, § 49).

Il marchio designa in modo chiaro e diretto l'origine/il fornitore e la qualità dei prodotti e servizi in oggetto.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

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).

1. Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che esso

"è rappresentato in caratteri di stampa maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto che i termini siano disposti su righe diverse non è che un espediente grafico dei più frequenti e noti da tempo, che non è in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali".

Contrariamente a quanto affermato, l'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici. L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all'insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

5. In particolare, l'Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi citati nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341 e 13 846 951. L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 402 332 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE

CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo 31.01.2017



MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo 31.01.2017

Siamo di fronte ad un marchio dell'Unione Europea raffigurante due curve rosse oblique. I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 .

- classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio;
- classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;
- classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate;
- Classe 42: «Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

Nel 2014 la ricorrente presenta domanda di registrazione del marchio europeo.

Nel 2015 l'esaminatore ne respinge la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

La ricorrente chiede ricorso dinnanzi a EUIPO.

La Seconda Commissione di Ricorso annulla la sentenza EUIPO.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la

ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un'elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

Il Tribunale non è in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d'attenzione elevato del pubblico di riferimento.

Per questo motivo la Quarta sezione del Tribunale decide che la decisione della seconda commissione è respinta.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2017 (1)

Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento»

Nella causa T-130/16,

Coesia SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, in qualità di agente, ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo che raffigura due curve rosse oblique,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2016, visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase

orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 gennaio 2014 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo formato da due curve rosse oblique:

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

– classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

– classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

– Classe 42: «Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

4 Con decisione del 24 luglio 2015, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i succitati prodotti e servizi, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Costui ha sostanzialmente considerato che il segno figurativo di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione.

5 Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

6 Con decisione del 26 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. Alla stregua dell'esaminatore, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

8 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 La ricorrente deduce due motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all'obbligo di motivazione.

10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

11 Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la

stessa scelta, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].

12 Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali sono chiesti la registrazione o la tutela del marchio, e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 15).

13 Tuttavia, è sufficiente un minimo di carattere distintivo perché l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sia applicabile (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

14 L'accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. Basta che il marchio consenta al pubblico di riferimento d'identificare l'origine dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

15 Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso [sentenze del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Raffigurazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 18].

16 Quanto al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l'eventuale carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 12 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione erano principalmente destinati a un pubblico professionale e che, pertanto, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarebbe stata elevata. Questa osservazione della commissione di ricorso non è stata contestata e può essere convalidata.

17 La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha anche considerato che il marchio richiesto, nel suo complesso, era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione.

18 Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omissso di prendere in considerazione

il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un'elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

19 L'EU IPO replica che, secondo la giurisprudenza, i segni di una semplicità estrema, come il marchio richiesto, di solito non sono distintivi. Tale constatazione vale anche quando, come nella presente fattispecie, il pubblico di riferimento è dotato di una soglia di attenzione più elevata dell'usuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.

20 Su questo punto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno, nei limiti in cui, se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole del segno se il pubblico di riferimento è specializzato (sentenza del 12 luglio 2012, *Smart Technologies/UAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 48).

21 Infatti, il principio, derivante da giurisprudenza costante, secondo il quale, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l'impressione complessiva che esso suscita potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in maniera generale, dal livello di specializzazione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 luglio 2012, *Smart Technologies/UAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).

22 Tuttavia, sebbene si evinca dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 20 e 21 che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un livello d'attenzione elevato non attribuisce automaticamente a un marchio un carattere distintivo sufficiente, non se ne evince che un livello d'attenzione elevato del pubblico di riferimento non debba affatto essere preso in considerazione al momento di valutare il carattere distintivo di un marchio.

23 La totale astensione dal prendere in considerazione un siffatto livello d'attenzione al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contraria alla giurisprudenza citata al precedente punto 12, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento.

24 Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a ricordare, al punto 13 della decisione impugnata, la giurisprudenza citata al punto 20 supra. Nonostante tale generico richiamo, come sostiene giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso non ha per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l'elevato livello d'attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento.

25 Il Tribunale non è pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in

ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO Divisione di Annullamento Euipo 16.12.2016



ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO- Divisione di Annullamento EUIPO 16.12.2016

Il titolare del marchio ITALIA XX VENTITERRE decade dai suoi diritti relativamente ai prodotti contestati della classe 33 e cioè Bevande alcoliche (tranne le birre) per mancato utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio rimane registrato per le restanti classi per cui era registrato e cioè:

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.

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

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Casa Vinicola Zonin S.p.A, Borgolecco, 9, I-36053 Gambellara (VI), Italia (richiedente), rappresentata/o da De Gaspari Osnach S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Collegio Toscano degli Olivicoltori Ol.Ma S.A.C., Loc. II Madonnino, 3, I-58100 Montepescali Scalo (GR), Italia (titolare del marchio dell'Unione europea), rappresentata/o da Leonardo Paulillo, Via Andrea Bafile, 13, 00195 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/12/2016, la divisione di annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.

2. Il titolare del marchio dell'Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell'Unione europea n. 7 517 931 a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati, ossia:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

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

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

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

4. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 2 di 4

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 7 517 931 (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro alcuni dei prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea, ossia:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

Il richiedente ha invocato l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell'Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, RMUE, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l'onere della prova spetta al titolare del marchio dell'Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell'Unione europea dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell'Unione europea è stato registrato in data 22/08/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 09/06/2016. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 14/06/2016, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell'Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell'uso del/della marchio dell'Unione europea per i prodotti contestati.

Il titolare del marchio dell'Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell'uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.

Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMUE, se il titolare del marchio dell'Unione europea non fornisce la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall'Ufficio, il marchio dell'Unione europea sarà dichiarato decaduto.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 3 di 4

In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell'Unione europea, non sussiste alcuna prova dell'effettiva utilizzazione del marchio dell'Unione europea nell'Unione europea per i prodotti né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, RMUE, il marchio dell'Unione europea deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMUE nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.

Di conseguenza, il titolare del marchio dell'Unione europea deve decadere parzialmente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati. Il/La marchio

dell'Unione rimane valido/a per tutti i prodotti e servizi non contestati.

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 titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La divisione di annullamento

Miriam SANCHEZ FUNES María INFANTE SECO DE HERRERA

José Antonio GARRIDO OTAOLA

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,

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 4 di 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).

TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO
Dipartimento Operazioni Euipo
25.10.2016



TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO – Dipartimento Operazioni EUIPO 25.10.2016

Marchio Test Drive

Il marchio Test Drive è un marchio figurativo e viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese.

L'Ufficio competente ha riscontrato che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini "Test" e "Drive" siano posti su due righe all'interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE Alicante, 25/10/2016
BRUNACCI & PARTNERS S.R.L Via Scaglia Est, 19-31 I-41126 Modena ITALIA

Fascicolo n°: 014672943 Vostro riferimento: 25541EU/MB/EB/ag Marchio: TEST DRIVE

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Stefano Ravazzini Via dei Fiori, 95 I-41053 Maranello ITALIA

In data 04/12/2015 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. Allegare L110.

In data 04/04/2016 dopo aver richiesto una proroga dei termini, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l'utilizzo della dicitura "TEST DRIVE" serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

2. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura "TEST DRIVE" non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l'opinione dell'Ufficio di come il segno in

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall'Ufficio, ossia a servizi di "prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni".

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall'Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica "TEST DRIVE".

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell'Unione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio "TEST DRIVE".

Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 35 Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di merchandising. Classe 39 Imballaggio e deposito di merci; trasporto di passeggeri su veicoli con autista; servizi di trasporto su strada; trasporto di passeggeri su strada. Classe 41 Attività culturali.
L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.

Osservazioni di carattere generale:

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).

Osservazioni del richiedente:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l'utilizzo della dicitura "TEST DRIVE" serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è composto dai termini "TEST DRIVE", il cui significato è rintracciabile in dizionari inglesi di uso comune. In base alle definizioni date il consumatore di

riferimento percepirà i termini come un'espressione dotata di significato, ossia "prova di guida".

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti nella lingua inglese. La dicitura fa riferimento alla prova di guida di un'auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare, ad esempio, le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche.

Lungi dall'essere una percezione soggettiva, l'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a prodotti e servizi quali quelli richiesti, la dicitura "TEST DRIVE" non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.

Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1, in primo luogo i servizi indicati dal richiedente, ossia auto di alta gamma e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento, non corrispondono ai servizi indicati. Per quanto riguarda i servizi di guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento anche qualora fossero stati rivendicati, si tratta comunque di servizi che riguardano la prova guida di veicoli. Si potrebbe trattare, ad esempio, di una prova di guida di un veicolo guidato dal consumatore accompagnato da un istruttore o viceversa, con lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche e/o le prestazioni.

Rispetto all'argomento secondo il quale la dicitura "TEST DRIVE" viene utilizzata in ambito commerciale quale servizio complementare nella vendita di autoveicoli, l'Ufficio rileva che esso è solo uno dei tanti usi che si potrebbero fare del segno in oggetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che se applicata a servizi di noleggio di automobili, noleggio di veicoli a motore, noleggio di vetture da corsa, la dicitura "TEST DRIVE" indicherà che tale noleggio è finalizzato a permettere al consumatore di effettuare per l'appunto una prova guida. Questa caratteristica permette al consumatore, ad esempio, di poter provare diverse classi di veicoli e poter apprezzare le differenti caratteristiche tecniche e/o prestazioni prima di effettuare una scelta definitiva.

Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 1 sono dunque da rigettare.

2. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura "TEST DRIVE" non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di

classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l'opinione dell'Ufficio di come il segno in questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall'Ufficio, ossia a servizi di "prova di guida di un'auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni".

Per quanto riguarda il punto 2, il fatto che l'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma promozionale e di valorizzazione del modenese, tale circostanza è irrilevante. Nessuno dei servizi sopra indicati sono stati rivendicati nella domanda di marchio.

L'Ufficio invece ritiene che, come già parzialmente esposto nel punto anteriore, i prodotti e servizi delle classi 12, 35, 39 e 41 sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida di un'auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche. Pertanto il marchio in questione trasmette informazioni ovvie che i prodotti e servizi in oggetto sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.

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).

L'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno "TEST DRIVE" se utilizzato per contraddistinguere organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida che hanno come oggetto prove di guida; noleggio di vetture da corsa; non fa altro che definire più concretamente l'oggetto dei servizi prestati, ossia che sono dei viaggi organizzati per quei consumatori desiderosi di svolgere delle prove di guida di veicoli al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità e prestazioni, ad esempio, la possibilità di poter effettuare delle prove di guida con diversi tipi di vetture fuoristrada, sportive ecc. Mentre per servizi quali attività sportive, inclusi servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida, formazione per automobilisti,

addestramento dei conducenti, lezioni di guida sicura, istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli, il segno in questione indica che tali servizi sono resi mediante "TEST DRIVE", ovvero prove di guida utilizzate, ad esempio, con fini formativi e/o di addestramento. Ad esempio, in seguito alla prova di guida, l'informazione raccolta viene riepilogata ed esaminata permettendo così di individuare gli errori di guida commessi, quegli aspetti di stile che vanno ottimizzati affinché la guida sia più efficace.

L'informazione ottenuta viene utilizzata per fini didattici affinché si possa correggere o migliorare la guida in base al tipo di servizio di formazione/addestramento prescelto. Prodotti recanti la dicitura "TEST DRIVE", come autovetture o auto sportive, saranno sicuramente apprezzati dal pubblico di riferimento, probabilmente perché saranno immediatamente individuati come i prodotti con cui verrà svolta o che hanno sostenuto una prova di guida che permetta di determinare le caratteristiche tecniche e le prestazioni su strada. Si tratta quindi di prodotti che appunto perché sono stati sottoposti al "TEST DRIVE", soddisfano le necessità del pubblico di riferimento in quanto racchiudono le caratteristiche che un amante del mondo dei motori o un consumatore medio si aspetta dalla guida di uno dei prodotti in questione (ad esempio che il veicolo sia veloce nelle curve, abbia una buona accelerazione ecc.).

Ecco che anche le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 2 sono dunque da rigettare.

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

La "mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente" (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

L'argomentazione del richiedente inclusa nel punto 3 deve essere quindi respinta.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall'Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica "TEST DRIVE".

L'Ufficio non può condividere l'affermazione del richiedente secondo la quale i prodotti e servizi sono destinati unicamente ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi del richiedente.

La ratio dell'individuazione del consumatore di riferimento è imputabile alla necessità di individuare in primis, il grado di attenzione del medesimo e in secondo luogo il grado di specializzazione e comprensione del significato del marchio. Si possono dunque dare situazioni in cui il termine è così specialistico che solo il consumatore specializzato comprenderà il significato del medesimo, ma tale non è il presente caso.

I prodotti e servizi richiesti non sono destinati esclusivamente al pubblico specializzato. Infatti, un'automobile, una moto, un servizio di autoscuola, un noleggio di auto ecc. non sono indirizzati esclusivamente a uno specialista, la cui consapevolezza è elevata, bensì anche al consumatore

medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto.

Inoltre, come già indicato più sopra, la dicitura "TEST DRIVE" è un'espressione comunemente usata in inglese e che quindi è comprensibile anche dal consumatore medio, oltre che dal pubblico specializzato. È per tale motivo che l'Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente rispetto al pubblico di riferimento.

Inoltre, il consumatore professionale, la cui consapevolezza è elevata, proprio perché tale, comprenderà senza necessità di particolari sforzi mentali quale sia il significato della dicitura "test drive" in relazione ai prodotti e servizi obiettati. Egli pertanto cercherà prodotti e servizi che sono destinati a specificamente disegnati e/o concepiti per prove di guida di un veicolo a motore al fine di determinare le caratteristiche tecniche e pertanto attribuirà certamente alla dicitura "TEST DRIVE" il significato indicato dall'Ufficio.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio ritiene di aver compiuto un esame esaustivo del legame esistente fra i consumatori di riferimento e i prodotti e servizi obiettati. Ecco che allora deve essere altresì respinta l'argomentazione del richiedente inclusa nel punto 4.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini "Test" e "Drive siano posti su due righe all'interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

L'Ufficio ritiene pertanto, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo, a differenza di quanto affermato dal richiedente.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estendibile all'insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ecco che allora devono essere altresì respinte le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 5.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell'Unione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio "TEST DRIVE".

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui la registrazione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" di cui il richiedente è titolare è stata accettata dall'EUIPO, l'Ufficio rileva che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con quello in esame. Inoltre, 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).

Le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 6 sono dunque da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 729 943 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 Autovetture; auto sportive; trasporti [veicoli]; veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli terrestri.

Classe 35 Pubblicità; organizzazione di eventi; esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 39 Organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida; noleggio di automobili; noleggio di veicoli a motore; noleggio di vetture da corsa; organizzazione di visite turistiche; organizzazione di visite guidate; organizzazione, prenotazione e gestione di escursioni; servizi di autisti; prenotazione di autovetture a noleggio; fornitura di informazioni tramite internet inerenti il noleggio di automobili.

Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive, incluso servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida; formazione per automobilisti; addestramento dei conducenti; lezioni di guida sicura; istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; organizzazione di corsi di formazione per turisti; organizzazione di tornei; organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; servizi di registrazioni video; scuola guida; noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione di rally, tour e gare automobilistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.

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.

SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI – Commissione di Ricorso 09.01.2017

SAN FELICE

VS



SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI – Commissione di Ricorso 09.01.2017

Marchio San Felice **contro** marchio Duca San Felice Librandi

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini SAN FELICE.

Nel marchio impugnato le parole SAN FELICE sono scritte in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte

I prodotti – I prodotti contestati della classe 33 «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.

Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l'elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre).

Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore

carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo.

Tenuto conto della somiglianza tra i marchi e l'identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell'Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 373/2016-2

Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A. Contrada S. Gennaro, S.S. 106 88 811 Cirò Marina Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Studio Rubino SRL, Via Lucrezia della Valle, 84, 88 100 Catanzaro, Italia

contro

Società Agricola San Felice S.p.A Corso Italia 23 20122 Milano Italia Opponente / Resistente rappresentata da Porta, Checcacci & Associati S.P.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 292 673 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 055 281)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da T. de las Heras (presidente), H. Salmi (relatore) e C. Govers (membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 9 agosto 2013, Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A (in prosieguo: «la richiedente») chiedeva la registrazione del marchio figurativo con riferimento al seguente elenco di prodotti:

Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre). La richiedente rivendicava i colori nero, bianco, rosso e oro e descriveva il marchio nel modo riportato in appresso. Il marchio è rappresentato da un complesso figurativo costituito da un disegno e due diciture. Il disegno è raffigurato da un paesaggio campestre di colore rosso al di sopra del quale in negativo è riportata la

dicitura «duca san felice» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore bianco. Sotto tale disegno è raffigurato un fiore di agave al di sotto del quale è riportata la dicitura «librandi» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore oro posta all'interno di un riquadro di colore nero. L'intero complesso figurativo è posto all'interno di tre cornici concentriche di diverso spessore di cui una di colore nero e le altre due di colore oro.

2 La domanda veniva pubblicata il 24 settembre 2013.

3 Il 18 dicembre 2013 la Società Agricola San Felice S.p.A. (in prosieguo: «l'opponente») presentava opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti suesposti.

4 L'opposizione era fondata sugli impedimenti di cui all'articolo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE

5 L'opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori: – MUE n. 4 485 397 «SAN FELICE» depositato l'8 luglio 2005, registrato il 2 luglio 2008 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:

Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre). – Marchio italiano n. 665 262 «SAN FELICE», depositato il 27 settembre 1995, registrato il 13 dicembre 1995 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:

Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

6 Con decisione del 23 dicembre 2015 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la divisione d'Opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti contestati. Essa ha fondato, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi: – 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 del marchio dell'Unione europea n. 4 485 397 dell'opponente.

I prodotti – I prodotti contestati «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.

I segni – I segni da porre a confronto sono i seguenti:

– Il territorio di riferimento è l'Unione europea. – Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea significa che un marchio dell'Unione europea anteriore può 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 (sentenza dell'08/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. – Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all'interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

SAN FELICE » sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-I-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, nei colori, nelle parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SANFE-LI-CE» presenti nello stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-CA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch'esso associato allo stesso concetto e, in tale misura, i marchi sono concettualmente simili. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio (v. il dizionario italiano Treccani online, <http://www.treccani.it>). Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano (v. www.cognomix.it). L'elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo. Nella misura in cui il marchio anteriore non fa riferimento a questi concetti, i marchi non sono simili concettualmente. – Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione sono simili.

Elementi distintivi e dominanti dei segni – Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l'elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà nei confronti di tale elemento di limitato carattere distintivo la stessa attenzione che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. – Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo

suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo. Di conseguenza gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio contestato hanno solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi. – I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

Carattere distintivo del marchio anteriore – 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 di specie non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno del suo argomento. – Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico nel territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. Pubblico di riferimento – grado di attenzione – Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione – I prodotti nella Classe 33 oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono stati ritenuti identici. – I marchi sono simili nella misura in cui il marchio anteriore «SAN FELICE» è interamente contenuto nel marchio contestato. I rimanenti elementi del marchio contestato dispongono di un limitato carattere distintivo o svolgono un ruolo di natura secondaria. Nel caso del termine «DUCA», questo è stato ritenuto in possesso di un limitato carattere distintivo, giacché frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche. Gli elementi figurativi del marchio contestato svolgono un ruolo decisamente debole e probabilmente non colpiranno l'attenzione visiva del consumatore in misura

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

così determinante da distoglierlo dalle parole che compongono il marchio contestato. Va altresì rilevato che il termine «LIBRANDI» suggerisce il cognome del produttore. Tale elemento svolge inoltre un ruolo secondario, dal momento che è di dimensioni più ridotte rispetto al resto degli elementi del marchio contestato ed è posizionato al di sotto di quest'ultimi. – D'altra parte, va ricordato che, nel caso di specie, i marchi in conflitto riguardano prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). Il fatto che le bevande alcoliche siano prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche, è altresì importante nel caso di specie. Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori quali la probabile presenza di vari altri suoni percepiti dal destinatario dell'ordine al momento dell'acquisto. In luoghi come pub, bar e discoteche, le bevande alcoliche sono normalmente ordinate nei punti di vendita con un aumento del fattore di rumore (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Di conseguenza, si ritiene che il grado di somiglianza fonetica tra i marchi, che si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine «SAN FELICE» (identico

dal punto di vista fonetico sia nel marchio anteriore sia nel marchio contestato), sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione. Ciò anche perché il termine «LIBRANDI», come già detto in precedenza, suggerisce il cognome del produttore. – Per completezza, resta da prendere in considerazione la tesi della richiedente che richiama precedenti decisioni dell'Ufficio a sostegno delle proprie argomentazioni. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. – Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio (sentenza del 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld EU:T:2004:198). – Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. – Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente, ovvero la decisione dell'EU IPO del 27/07/2015, B 2 316 605, «CAPRI-PRELUUDIO CAPRI», non è rilevante ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili con quelli del caso di specie, giacché entrambi sono figurativi; inoltre, l'opponente non aveva affermato in modo esplicito che i marchi anteriori erano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. – Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel caso di specie, ivi incluso il principio d'interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da 09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (e viceversa), la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana per i prodotti reputati identici in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata. – Pertanto, l'opposizione basata sul MUE anteriore deve essere considerata fondata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. – Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. – Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 485 397 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, T342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268).

7 Il 16 febbraio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. Una

memoria contenente i relativi motivi del ricorso veniva depositata in data 21 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute il 23 giugno 2016, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come riportato di seguito. – Il cuore del marchio richiesto, al di là delle rappresentazioni grafiche caratterizzanti e riprodotte nell'etichetta, non è rappresentato dalla sola dicitura «SANFELICE», ma dall'intera scritta «DUCA SANFELICE LIBRANDI», in cui tutti i singoli termini ed elementi denominativi contribuiscono ad attribuire al marchio un carattere maggiormente distintivo. – I marchi in questione appaiono diversi, in quanto, nonostante condividano alcuni elementi denominativi, questi sono riprodotti e collocati in modo completamente differente nel marchio richiesto, e sono oltretutto posti all'interno di una struttura denominativa e figurativa più ampia, nella quale sono presenti alcuni termini aggiuntivi, ossia le parole «DUCA» e «LIBRANDI» che contribuiscono a diversificare maggiormente i segni.

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

– Il numero maggiore di sillabe, la loro diversa successione e la complessiva difforme struttura dei segni sono facilmente percepibili sul piano visivo. Inoltre, sul piano fonetico, tali caratteristiche sono di particolare impatto perché incidono fortemente sulla diversa successione di suoni, accenti e ritmo e sulla pronuncia complessiva dei marchi. Ne consegue, pertanto, che, sul piano visivo e fonetico, i marchi sono diversi. – Sotto il profilo concettuale, la decisione impugnata afferma che il pubblico italiano di riferimento percepirà il termine «SAN FELICE» come il nome di un santo, mentre con riferimento ai termini «DUCA» e «LIBRANDI», afferma che questi saranno percepiti rispettivamente dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare trasmissibile da padre in figlio, il primo, e come un cognome italiano, il secondo. Il significato specifico di ciascuno dei due termini del marchio anteriore non presenta alcun nesso con le caratteristiche dei prodotti della Classe 33, di conseguenza le due parole e il marchio nel suo complesso devono essere considerati dei meri segni di fantasia, dotati di originalità. – A differenza dei marchi di fantasia dell'opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo, Conte di Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte. – Pertanto, l'uso del termine «DUCA» è altresì fortemente ancorato ad un contesto e ad un personaggio storico che rendono l'associazione semantica opportuna e adeguata. – Quindi, dal momento che alla parola «DUCA SAN FELICE» presente nel marchio richiesto sarà associato un significato ben preciso da parte del consumatore, a differenza dei marchi anteriori dell'opponente, si può affermare che i marchi in questione non sono concettualmente simili. – Il mercato del vino è un settore altamente variegato e specializzato, che presenta notevoli differenze tra prodotti di vario tipo, vitigni, aziende produttrici, ecc. Il consumatore medio della

categoria di riferimento, ossia prodotti vinicoli, sarà dunque considerato non «mediamente informato», ma «ragionevolmente ben informato» o, se appassionato o utilizzatore non sporadico del prodotto, «molto cauto e attento». Inoltre, laddove al bisogno primario da soddisfare sia associato il piacere, risulta evidente che il livello di attenzione prestato dal consumatore nella selezione e/o nell'acquisto di tali prodotti sarà molto più elevato. – Quindi, se, come afferma la controparte, il consumatore arriverà ad associare il vino «SAN FELICE» ai territori toscani del Chianti e del Montalcino, avrà ancor prima rilevato e carpito l'informazione che il vino «DUCA SAN FELICE» proviene da un vitigno diverso, ossia il Cirò, tipico delle zone del sud d'Italia e della Calabria in particolare. – In entrambi i casi dunque, il confronto tra i segni non porterebbe a un rischio di confusione e/o all'associazione dei prodotti vinicoli

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

contraddistinti dai marchi in questione, in quanto il consumatore finale sarà in grado di ricordare e di apprezzare con maggiore precisione ed interesse le differenze esistenti tra etichette e aziende produttrici. – Dal momento che i prodotti nella Classe 33, protetti dai marchi in conflitto, sono stati ritenuti identici, e che, in particolare, essi non sono «bevande alcoliche» ma «vini», anche di un certo prestigio, la decisione impugnata ha commesso un errore di valutazione nell'affermare che «i marchi in conflitto riguardano le bevande alcoliche (escluse le birre), ossia prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche (...)» – Il vino viene acquistato e/o consumato generalmente nei ristoranti, nelle enoteche, nelle aziende produttrici o in qualsiasi altro luogo in cui il consumatore si reca per scegliere e degustare un vino. I consumatori sono certamente già a conoscenza delle caratteristiche e delle etichettature di tali vini, anche se li vedono e degustano per la prima volta; tuttavia, i vini non saranno di certo acquistati in discoteche. – La consumazione di bevande alcoliche non può essere paragonata a quella del vino, perché non solo sono diversi i canali di vendita e di somministrazione, ma è anche molto diverso il target del pubblico di riferimento, in quanto un estimatore di buon vino, anche solo mediamente informato, non si recherà mai nei luoghi descritti dall'esaminatore (bar e/o discoteche) per ordinarne un bicchiere o una bottiglia. Di conseguenza, anche la tesi dell'oralità dell'ordine e del rumore che inficia la corretta percezione fonetica del segno, viene a nostro avviso a cadere, dal momento che il tipo di bevanda contrassegnata dai marchi in questione, ossia il «VINO», non viene venduta nei suddetti luoghi e non viene ordinata oralmente, in quanto la scelta di un vino viene di solito coadiuvata da una carta dei vini o da una persona apposita che illustra caratteristiche e peculiarità del prodotto al consumatore interessato. – Il fatto che, nel caso di specie, i marchi anteriori non siano dotati di alcun carattere distintivo forte, essendo meramente denominativi e senza alcun elemento caratterizzante, deve essere considerato nella valutazione globale e di insieme, ed essi devono essere qualificati come aventi un grado basso di carattere distintivo, a differenza di quello riconosciuto al marchio opposto, in cui la parte figurativa, che include anche elementi denominativi aggiuntivi quali «DUCA» e «LIBRANDI», lo qualifica di per sé come avente un alto grado di carattere distintivo, perché dotato di un impatto visivo importante. – Inoltre, alla luce delle argomentazioni esposte finora, idonee

a dimostrare che i marchi presentano significative differenze in quanto, anche laddove i prodotti siano risultati identici, gli elementi di diversità superano quelli di somiglianza, e che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale tra i marchi, in base all'impressione generale conferita dagli stessi e tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti, – riteniamo non ravvisabile alcuna somiglianza tra i segni.

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

10 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati secondo quanto indicato di seguito. – Il fatto che vi sia identità di prodotti non è stato contestato dalla richiedente. – Il marchio contestato include una parte verbale «DUCA SAN FELICE – LIBRANDI» e una parte figurativa, che comprende un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. I termini «DUCA SAN FELICE LIBRANDI» sono posti all'interno di rettangoli di vari colori. La parte figurativa menzionata è tipica delle etichette dei vini: difatti un paesaggio relativo alle viti sostanzialmente descrive i vigneti dove l'uva per la produzione del vino viene coltivata. La presentazione in rettangoli colorati è la tipica soluzione grafica che è presente nelle etichette dei vini di qualunque tipo e qualità, essendo forme geometriche semplici. Pertanto, la parte grafica non presenta alcun elemento distintivo particolare. Inoltre, la parola «DUCA» viene interpretata come un titolo nobiliare. Nel settore vitivinicolo, segnatamente le aziende agricole italiane e spagnole, sono solite aggiungere al loro nome un titolo nobiliare, come conte, marchese, duca, ecc., giacché in passato le aziende agricole erano di norma possedute, in particolare, da nobili. L'elemento «DUCA» non può essere considerato distintivo, ma piuttosto debole. – I marchi depositati anche solo a livello dell'Unione contenenti la parola «DUCA» nella Classe 33 per bevande alcoliche sono numerosissimi. Il fatto che «DUCA SAN FELICE» sia un personaggio realmente esistito cambia poco, dal momento che egli è conosciuto solamente da una minoranza di persone quali storici o intenditori di vini. Inoltre, l'utilizzo di nomi di personaggi effettivamente nobili è anch'esso prassi comune nel settore, come già evidenziato e descritto nell'opposizione, in cui una pluralità di marchi contenenti il titolo nobiliare conte, marchese, duca, ecc. nella Classe 33 identificava effettivi personaggi realmente esistiti appartenenti alla nobiltà. Pertanto, il commento della richiedente secondo cui tale personaggio può risultare distintivo agli occhi del consumatore non può essere accolto. In conclusione, la parola «DUCA» non può essere considerata distintiva. – Il termine «LIBRANDI», come si può osservare dalla rappresentazione del marchio registrato, appare in piccolo in basso con un carattere di dimensioni ridotte rispetto a «SAN FELICE». Tale termine viene molto probabilmente associato ad un cognome e specificatamente al cognome del produttore. – Pertanto, l'elemento «SAN FELICE» è quello dominante. – Un consumatore, per quanto bene informato, avrà difficoltà a percepire che «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» si riferiscano a prodotti provenienti da diversi produttori. I consumatori di vini ed in particolare quelli con una certa conoscenza del settore, sono abituati a vini la cui denominazione include un titolo nobiliare, quale appunto «DUCA». Viene quindi assai conseguente considerare i vini «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» come provenienti dallo stesso produttore, e considerarli delle varianti.

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

– Da ultimo, nelle stesse carte dei vini solitamente non è riprodotta l’etichetta del vino, ma unicamente la sua denominazione. Anche qui, alla denominazione «DUCA SAN FELICE» della carta dei vini il consumatore assocerà un vino prodotto dal medesimo produttore di «SAN FELICE». – Non è inusuale ordinare vini e anche vini di pregio al bar; nelle stesse enoteche si svolgono degustazioni «modello bar» dove vengono serviti vini di qualità.
Motivi

11 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, esso è ammissibile.
Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

12 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata depositata prima che il nuovo regolamento sui marchi dell’Unione europea (RMUE), introdotto dal regolamento modificativo (UE) 2015/2424 entrasse in vigore (il 23 marzo 2016). Pertanto, il vecchio regolamento sui marchi comunitari (RMC) si applica al presente ricorso (sentenza del 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda le disposizioni non strettamente procedurali (sentenza del 13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per pronto riferimento, la Commissione farà riferimento al «RMUE» e alla nuova terminologia introdotta dal regolamento modificativo, nonostante le modifiche sostanziali contenute nel regolamento non trovino applicazione nel caso di specie.

13 Dal momento che il nuovo regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) non entrerà in vigore prima del 1° ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento all’attuale regolamento di esecuzione sul marchio comunitario (CE) n. 2868/95 (REMC).
Rischio di confusione

14 L’articolo 8 del RMUE recita: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: ... (b) 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.
...»

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

15 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;

del 29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).

Pubblico e territorio di riferimento

17 La percezione dei marchi nella mente del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.

18 Considerato che il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è l'Unione europea.

19 Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell'Unione. Da ciò consegue che il principio sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente per rifiutare la registrazione di un marchio che un impedimento assoluto alla registrazione esista soltanto per una parte della Comunità [Unione europea], si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Pertanto, «una parte» dell'Unione europea può essere costituita da un solo Stato membro (sentenza del 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 e 83, ultima frase).

20 Pertanto l'opposizione deve essere accolta anche laddove il rischio di confusione sussista in un solo Stato membro. Per ragioni di economia processuale, la divisione d'Opposizione ha incentrato la propria analisi unicamente sul territorio italiano. La Commissione farà altrettanto.

21 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, quando i prodotti o i servizi sono destinati all'insieme dei consumatori, come nel caso di specie, occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio (sentenza del 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62 e la giurisprudenza ivi citata).

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

22 L'argomento della richiedente, secondo cui il consumatore medio è molto attento, non può essere accolto. Le bevande alcoliche sono, in genere, prodotti di consumo quotidiano, spesso oggetto di una distribuzione su larga scala, che va dal reparto alimentari dei supermercati, dei grandi magazzini e di altri punti vendita al dettaglio, ai ristoranti e bar. Secondo una costante giurisprudenza, il consumatore di bevande alcoliche appartiene al pubblico generale, considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 25-26 e la giurisprudenza ivi citata).

23 La giurisprudenza summenzionata non esclude che talune sottocategorie di bevande alcoliche, come ad esempio alcune varietà di vino, in ragione della loro rarità o dell'elevato prezzo, possano essere rivolte a un numero

limitato di estimatori o persino collezionisti, che mostrerebbero un grado di attenzione elevato. Tuttavia, tale affermazione non può automaticamente applicarsi al consumatore medio di bevande alcoliche in questione. Pertanto, anche qualora si ammettesse l'esistenza di talune sottocategorie di vini conosciute solo da un pubblico molto esclusivo o che sono accessibili solo da tale pubblico, ciò dimostrerebbe, se così fosse, un livello di attenzione superiore alla media. In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che la richiedente non ha provato che i prodotti coperti dai marchi in questione appartengono a tale sottocategoria. La richiedente non ha dimostrato che tali prodotti non sono rivolti al pubblico generale bensì, esclusivamente, ad una specifica categoria di consumatori. Al contrario, gli argomenti della richiedente si limitano a contenere generalizzazioni sui vini (per analogia, sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 30)

24 Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza del 28/06/2005, T-301/03, Canal Jean, EU:T:2005:254, § 50).

25 Occorre, tuttavia, 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 (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Comparazione dei prodotti

26 È pacifico che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto che i prodotti debbano essere considerati identici.

Comparazione dei segni

27 Il rischio di confusione dev'essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, sulla base dell'impressione generale data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

28 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

29 Come correttamente accertato nella decisione impugnata, da un punto di vista visivo, il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all'interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN FELICE» sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch'esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi a loro volta si trovano all'interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all'interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta in colore dorato, in stampatello maiuscolo e grassetto all'interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più

ridotte. I segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-l-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, i colori, le parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore.

30 Il marchio contestato riproduce interamente il marchio anteriore e 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 (sentenza del 20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 e la giurisprudenza ivi citata).

31 La Commissione cita altresì la giurisprudenza del Tribunale secondo cui se un marchio è contenuto interamente nel marchio richiesto, ciò indica che i due marchi sono simili (sentenza del 13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; del 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 e del 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

32 Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, la Commissione ritiene che il loro impatto sia limitato. Gli elementi figurativi non sono rappresentati in un modo così specifico e originale da consentire ai consumatori di ricordare tali elementi né sono tali da agevolarli nel distinguere i segni. Inoltre, occorre rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il loro nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE SAN FELICE

Marchio anteriore Segno contestato

(sentenza del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:70, § 45 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie non sussiste ragione alcuna per discostarsi da tale principio. Il pubblico di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come componenti decorativi e non come elementi che indicano l'origine commerciale dei prodotti.

33 Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SAN-FELI-CE» presenti allo stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono identici dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-CA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. Il fatto che il marchio richiesto contenga parole in più e che sia quindi più lungo da pronunciare non consente di concludere che non sussiste alcuna somiglianza fonetica tra i marchi in questione (sentenza del 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:C:1999:323, § 39 e del 07/10/2015, T-227/14, EU:T:2015:760, FRECCE TRICOLORI, 46) Pertanto i segni sono simili da un punto di vista fonetico nella misura in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel segno contestato e le parole «SAN FELICE» si pronunciano in modo identico. 34 Inoltre, come correttamente affermato nella decisione impugnata, per quanto riguarda il marchio contestato, i consumatori italiani assoceranno l'elemento «DUCA» a un «titolo nobiliare». Tenendo conto che i

prodotti rilevanti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell'industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitato carattere distintivo che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.

35 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni non siano tali da superare le considerevoli somiglianze visive e, in particolare, fonetiche esistenti tra i marchi. La Commissione ritiene che dall'impressione generale dei marchi si evinca la sussistenza di una somiglianza visiva e fonetica.

36 Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch'esso associato allo stesso concetto e in tale misura i marchi sono concettualmente identici. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio. Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano. L'elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo.

37 Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo cui, diversamente dal marchio dell'opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo Conte di

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte e che dunque i marchi in questione non sono simili da un punto di vista concettuale, non vi è prova che il consumatore medio sarebbe al corrente delle specificità che riguardano la storia del nome del prodotto della richiedente.

38 Pertanto, i marchi presentano altresì, almeno, una scarsa somiglianza concettuale.

39 Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione condivide l'opinione della divisione d'Opposizione secondo cui i marchi sono nel complesso simili.

Carattere distintivo del marchio anteriore

40 La Commissione conviene con la divisione d'Opposizione sul fatto che, ai fini del presente procedimento, il marchio anteriore presenta un carattere

distintivo normale per i prodotti in questione.

Valutazione globale del rischio di confusione

41 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e i servizi designati: esso deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 e 18).

42 Inoltre, per quanto riguarda i prodotti in questione, «bevande alcoliche (escluse le birre)» (i prodotti non coprono solo i «vini», come la richiedente sembra asserire), il Tribunale ha già statuito che nella valutazione complessiva del rischio di confusione si tiene conto della percezione sia visiva che fonetica dei consumatori, sebbene la percezione fonetica rivesta un'importanza particolare (sentenza del 29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 67 e del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 35). Questi prodotti sono altresì venduti in bar e ristoranti nei quali il consumatore sceglie dopo aver letto il menù il quale riproduce solamente gli elementi denominativi dei marchi in questione. In tali circostanze, il rischio di confusione è maggiore in ragione del fatto che le differenze visive tra i marchi non aiutano il consumatore a distinguere i suddetti marchi (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 58 e del 16/09/2009, T-458/07, Dominio de la Vega, EU:T:2009:337, § 48).

43 Di conseguenza, nel caso di specie, bisogna attribuire meno importanza alle differenze visive tra i segni in questione e dare maggior peso alle somiglianze

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

fonetiche (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 59).

44 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, quando i prodotti coperti dai marchi in questione sono identici o molto simili, il grado di differenza dei segni deve essere alto in modo da escludere un rischio di confusione (sentenza del 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Nel caso di specie, come affermato nei paragrafi che precedono, i segni sono nel complesso simili.

45 Alla luce di quanto detto, tenuto conto di una certa interdipendenza tra i fattori che devono essere presi in considerazione nonché, in particolare, della somiglianza tra i marchi e l'identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell'Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in

questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

46 La Commissione osserva, inoltre, che in base al principio di interdipendenza e data l'identità dei prodotti, si giungerebbe alla stessa conclusione anche laddove risultasse che i marchi presentano nel complesso solo un grado di somiglianza basso.

47 Pertanto, il ricorso è respinto.
Spese

48 La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, 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, la richiedente è pertanto tenuta 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). Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d'Opposizione ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese sostenute dall'opponente per un importo pari a 650 EUR. Questa posizione è rimasta invariata.

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ordina alla richiedente di sopportare l'importo totale di 1 200 EUR in relazione alle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione.

Signed

T. de las Heras

Signed

H. Salmi

Signed

C. Govers

Registrar:

Signed

H.Dijkema

09/01/2017, R 373/2016-2, DUCA SAN FELICE LIBRANDI (fig.) / SAN FELICE

Tecninox contro Tecnoinox – Divisione di-Opposizione 23.01.2017

Tecninox

TECNOINOX

TECNINOX contro TECNOINOX – Divisione di Opposizione 23.01.2017

Marchio Tecninox **contro** marchio Tecnoinox

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecninox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene

probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate "ti" e della parola "tecninox" in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere "ti" sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l'altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

I prodotti contestati *lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox* sono simili alla *rubinetteria* dell'opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 543 588

Tecninox S.r.l., Via Emilia 89/A – Frazione Sanguinaro, 43015 Noceto (Parma), Italia (opponente), rappresentata da **Ing. Dallaglio S.r.l.**, Via Mazzini, 2, 43121, Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tecninox S.r.l., Via Torricelli, 1, 33080 Porcia, Italia (richiedente), rappresentata da **Abp Agenzia Brevetti Pordenone Di Da Riva Luigi**, Via div. M. Modotti, 1/6, 33170, Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/01/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 543 588 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 11: *Lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 700 273 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. 13 700 273, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 764 561. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. a) I prodotti

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

Classe 7: *Miscelatori per polveri e liquidi, pompe, valvole.*

Classe 11: *Rubinetteria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: *Accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell'acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d'aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostitiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell'aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per*

cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici.

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 *lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox* sono simili alla *rubinetteria* dell'opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

I restanti prodotti *accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell'acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d'aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostitiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell'aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti*

piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici sono dissimili dai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 7 (miscelatori, pompe, valvole) e 11 (rubinetteria). Essi differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

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 può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura "tecninox" leggermente stilizzata, dove le lettere "tecn" sono più grandi delle restanti lettere "inox". Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all'interno del quale sono riprodotte una "t" con un pallino, entrambi di colore bianco e una "i" in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere "ti" sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate "ti" e della parola "tecninox" in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere "ti" sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l'altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "t-e-c-n-*-i-n-o-x" e nelle due

lettere “t-i” (per la parte del pubblico che sarà in grado di percepirle) poste all’inizio di entrambi i marchi. Essi, tuttavia, differiscono nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti e nella lettera “o” del segno impugnato.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

La parola “tecninox” del marchio anteriore e “tecnoinox” del segno impugnato hanno lo stesso inizio. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “t-e-c-n-*-i-n-o-x”, presenti in entrambi i segni. Inoltre, per una parte del pubblico la pronuncia potrebbe coincidere anche nel suono delle lettere “ti” laddove articolate. La pronuncia differisce nel suono delle lettera “o” del segno contestato, che non ha controparte nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono molto simili.

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

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,

dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

I prodotti sono in parte simili e in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare i marchi differiscono unicamente nei loro elementi grafici/figurativi e nella lettera "o" del segno contestato. Come visto anteriormente, nel caso di marchi complessi l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici/figurativi.

Alla luce di quanto più sopra esposto, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze tra di essi.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara 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 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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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 E

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

EUPHYTOS
MADE IN NATURE

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

Marchio EUPHIDRA **contro** marchio EUPHYTOS MADE IN NATURE

Siamo di fronte al marchio anteriore EUPHIDRA e al marchio impugnato EUPHYTOS.

Tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell'esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio "EUPHIDRA", che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l'elemento dominante e distintivo è "EUPHYTOS", potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell'opponente.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 26 gennaio 2017

Nel procedimento R 147/2016-1

SPECCHIASOL S.R.L. Via Bruno Rizzi, 1/3 37012 Bussolengo (Verona) Italia

Richiedente / ricorrente rappresentato da Praxi Intellectual Property Spa,
Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia

contro

ZETA FARMACEUTICI S.P.A. Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI) Italia Opponente
/ resistente rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via del
Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 437 534 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 13 063 458)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e Ph. von
Kapff (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda dell'8 luglio 2014, SPECCHIASOL S.R.L. ("la richiedente")
chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti :

Class 3 – Prodotti cosmetici ivi compresi: balsami e creme cosmetiche;
tinture per capelli; shampoo e balsami per capelli; maschere ed impacchi per
capelli; lozioni per capelli anche in fiale; prodotti per il fissaggio dei
capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiume per capelli; prodotti
decoloranti per capelli; prodotti ondulanti per capelli; olii per capelli;
prodotti per la colorazione dei capelli; decapanti; prodotti ristrutturanti
bifasici; thalasso mineral; districanti per capelli; lucidanti per capelli;
trattamenti permanenti per capelli e prodotti per permanenti; cosmetici a
base d'acqua ossigenata; attivatori per la colorazione dei capelli; bagno
schiuma per il corpo; gel per massaggi non ad uso medico; latte per la
toilette; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; oli da toilette;
oli per uso cosmetico; pomate per uso cosmetico; preparati cosmetici per il
bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; prodotti per la toilette.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 25 agosto
2014.

3 In data 24 novembre 2014, ZETA FARMACEUTICI SPA ("l'opponente") presentava
un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i
summenzionati prodotti. 4 L'opposizione si fondava sul rischio di confusione
di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) , RMUE con il marchio
dell'Unione europea No 11 576 949 "EUPHIDRA", di tipo denominativo,
depositato il 15 febbraio 2013 e registrato il 27 giugno 2013 per, tra gli
altri, i seguenti prodotti:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici; Abrasivi; Acqua di colonia; Acqua di lavanda; Acque da toilette; Acque odorose; Adesivi decorativi per unghie; Adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; Adesivi per fissare i posticci; Adesivi per fissare le ciglia posticce; Agenti decapanti; Alkali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; Aloe vera preparati per uso cosmetico; Ambra [profumeria]; Amido per dare il lustro; Ammorbidenti; Aria compressa, conservata in scatola, per la pulizia e la spolveratura; Aromi [oli essenziali]; Aromi per bevande [oli essenziali]; Aromi per dolci [oli essenziali]; Astringenti per uso cosmetico; Balsamo non per uso medico; Basi per profumi di fiori; Bastoncini di incenso; Bastoncini ovattati per uso cosmetico; Belletto; Bianco di gesso; Blu per azzurrare la biancheria; Candeggina; Candeggina per il bucato; Carburanti metallici [abrasivi]; Carburante di silicio [abrasivo]; Carta per lucidare; Carta smeriglio; Carta vetro [vetrata]; Carte abrasive; Cenere vulcanica per pulire; Cera antiscivolo per pavimenti; Cera per calzolai; Cera per depilare; Cera per i baffi; Cera per il bucato; Cera per lucidare; Cera per parquet; Cera per sarti; Cera per scarpe; Cere per lucidare; Ciglia posticce; Cipria per il trucco; Coloranti per capelli; Coloranti per la toilette; Corindone [abrasivo]; Corteccia di quillaia per lavaggio;

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Cosmetici; Cosmetici per animali; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici per le sopracciglia; Creme cosmetiche; Creme per calzature; Creme per il cuoio; Creme per lucidare; Creme per sbiancare la pelle; Cristalli di soda per la pulizia; Decoloranti per uso cosmetico; Dentifrici; Deodoranti per animali domestici; Deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; Detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; Diamantina [abrasivo]; Eliotropina; Essenza di anice stellato; Essenza di menta; Essenza di trementina [prodotto per smacchiature]; Essenze di bergamotto; Essenze eteriche; Essiccanti per lavastoviglie; Estratti di fiori [profumeria]; Gel per massaggi non ad uso medico; Gel per sbiancare i denti; Gelatina di petrolio per uso cosmetico; Geraniolo; Gesso per la pulizia; Grassi per uso cosmetico; Henna [tintura cosmetica]; Incenso; Ionone [profumeria]; Lacche per capelli; Lacche per unghie; Latte di mandorle per uso cosmetico; Latte per la toilette; Legno aromatico; Liquidi antiscivolo per pavimenti; Liquidi per lavacristalli; Liscivia di soda; Lozioni dopo barba; Lozioni per i capelli; Lozioni per uso cosmetico; Lucidanti per labbra; Lucido da scarpe; Mascara; Maschere di bellezza; Matite per le sopracciglia; Matite per uso cosmetico; Menta per la profumeria; Motivi decorativi per uso cosmetico; Muschio [profumeria]; Nécessaires di cosmetica; Neutralizzanti per permanenti; Oli da toilette; Oli essenziali; Oli essenziali di cedro; Oli essenziali di limone; Oli per la profumeria; Oli per pulire; Oli per uso cosmetico; Olii essenziali di cedro; Olio di gaultheria; Olio di gelsomino; Olio di lavanda; Olio di mandorle; Olio di rose; Ovatta per uso cosmetico; Paste per le coramelle; Pece per calzolai; Perossido d'idrogeno per uso cosmetico; Pietra per levigare; Pietra per lucidare; Pietra pomice; Pietre d'allume [astringenti]; Pietre da barba [astringenti]; Pomate per uso cosmetico; Pots-pourris profumati; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Preparati cosmetici per il bagno; Preparati per

igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; Preparati per l'apprettatura del bucato; Preparati per la pulizia delle protesi dentarie; Preparati per lucidare; Preparati per ondulare i capelli; Preparati per pulire le protesi dentarie; Preparati per schermi solari; Preparati per sturare tubi di scarico; Preparati per togliere il tartaro per uso domestico; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; Prodotti contro l'elettricità statica per uso domestico; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti depilatori; Prodotti di profumeria; Prodotti di sbianca [bucato]; Prodotti di toilette contro il sudore; Prodotti per affilare; Prodotti per far brillare; Prodotti per far brillare le foglie delle piante; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Prodotti per il lavaggio a secco; Prodotti per il trucco; Prodotti per la conservazione del cuoio [lucidi]; Prodotti per la cura della bocca non per uso medico; Prodotti per la cura delle unghie; Prodotti per la pulizia; Prodotti per la rasatura; Prodotti per la toilette; Prodotti per lisciare; Prodotti per mettere a bagno la biancheria per il bucato; Prodotti per profumare la biancheria; Prodotti per pulire la carta da parati; Prodotti per rimuovere la ruggine; Prodotti per sbiancare il cuoio; Prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; Prodotti per togliere il trucco; Prodotti per togliere la pittura; Prodotti per togliere le lacche; Prodotti per togliere le tinture; Prodotti per togliere le vernici; Profumi; Profumi per ambiente; Rossetti; Rosso per lucidare; Safrolo; Salda d'amido; Sali da bagno non per uso medico; Sali per sbiancare; Sapone alla mandorla; Sapone da barba; Saponette; Saponi; Saponi contro il sudore dei piedi; Saponi contro la traspirazione; Saponi deodoranti; Saponi disinfettanti; Saponi medicinali; Saponi per ravvivare; Shampoo; Shampoo per animali da compagnia; Shampoo secco; Smacchiatori; Smeriglio; Soda per sbiancare; Sostanza per pulire; Spray per rinfrescare l'alito; Strisce per rinfrescare l'alito; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Sverniciatore per cera di pavimenti di legno; Talco per toilette; Tela per lucidare [rendere liscio]; Tela smeriglio; Tela vetrata; Terpeni; Tinture cosmetiche; Tinture per la barba; Tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; Trementina [prodotto per smacchiatura]; Tripolo per lucidare; Unghie posticce.

5 Con decisione resa il 26 novembre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione ha accolto l'opposizione e rigettato, conseguentemente, la domanda di marchio. Veniva osservato quanto segue: – I prodotti della domanda sono ricompresi nell'enunciato del marchio anteriore, quindi identici; si tratta di articoli destinati al grande pubblico; – Ai fini della valutazione del rischio di confusione, viene preso a parametro il consumatore medio anglofono avente un grado di attenzione medio; 26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

– Il marchio della domanda è globalmente simile a quello anteriore dal punto di vista visivo e fonetico dato che inizia in maniera quasi identica ("EUPHI-" e "EUPHY-") e ha una lunghezza simile; l'espressione "MADE IN NATURE" è scarsamente distintiva e, conseguentemente, il suo peso nella comparazione è ridotto; i marchi non sono, tuttavia, concettualmente simili giacché "EUPHIDRA" non ha significato e il marchio impugnato allude alla composizione naturale dei prodotti; – Il marchio anteriore, essendo privo di "significato"

per il pubblico, possiede un carattere distintivo "normale"; – Considerata l'identità merceologica e la somiglianza dei marchi, sussiste rischio di confusione.

6 La richiedente presentava ricorso il 21 gennaio 2016 e trasmetteva la motivazione il 25 marzo 2016. L'opponente rispondeva, il 19 maggio 2016, con osservazioni.

Conclusioni e argomenti delle parti

7 La richiedente chiede che la Commissione di ricorso "riesamini" la decisione e accolga la domanda di registrazione per tutti i prodotti. La richiedente è d'avviso che il proprio marchio non generi alcun rischio di confusione con quello anteriore e fa valere, al riguardo, i seguenti argomenti: – L'identità o somiglianza merceologica non è contestata ma le differenze che separano i marchi sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione; – Le differenze visive e fonetiche sono manifeste dato che un marchio è formato da un'unica parola e l'altro da quattro, con le inevitabili conseguenze sul numero di lettere e sillabe e, quindi, sull'aspetto visivo e la pronuncia; – Esiste anche una differenza concettuale in ragione della presenza, nel marchio impugnato, dell'espressione "MADE IN NATURE", non presente nell'antioriorità; – A quell'espressione è stato erroneamente dato, nella comparazione, un peso troppo basso nonostante sia distintiva, dato che evoca concetti antitetici (quello di 'fabbricazione' e quello di 'natura') che possono catturare l'attenzione del pubblico; quell'espressione, pertanto, è capace di contribuire efficacemente a distinguere i due marchi.

8 Nelle sue osservazioni in risposta, l'opponente chiede il rigetto del ricorso e si rifà in sostanza alle argomentazioni svolte nella decisione attaccata circa la somiglianza dei marchi e la scarsa capacità distintiva dell'espressione "MADE IN NATURE".

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli Articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle Regole 48 e 49 REMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. Tuttavia, il ricorso è infondato e la decisione attaccata dev'essere confermata perché, come ha giustamente deciso la divisione di Opposizione, il marchio di cui alla domanda può ingenerare un rischio di confusione con quello anteriore. Segue la motivazione.

10 L'opposizione era fondata sul rischio di confusione di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'opponente fa valere che il marchio della richiedente è stato depositato per prodotti identici a quelli per i quali il proprio marchio è registrato e che i marchi sono essi stessi simili dato che l'elemento dominante "EUPHYTOS" di quello impugnato è molto simile alla parola "EUPHIDRA".

11 La decisione resa dalla divisione di Opposizione ha dato ragione all'opponente ma la richiedente ritiene che tale decisione sia erronea perché, a suo dire, i presupposti dell'esistenza del rischio di confusione non sono presenti nella fattispecie.

12 I presupposti in questione sono, stando al tenore dell'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi e l'identità o somiglianza dei marchi stessi.

13 Il rischio di confusione deve esistere per il pubblico al quale sono destinati i prodotti. Nella fattispecie, trattandosi di prodotti per uso cosmetico, vale a dire di largo consumo, il pubblico da prendere in considerazione è molto ampio, formato, cioè, da tutte le persone che acquistano e impiegano prodotti cosmetici. Poiché il marchio anteriore è registrato nell'Unione europea, l'ambito territoriale da considerare è quello comprensivo di tutti gli Stati membri. Proprio perché trattasi di articoli di uso quotidiano, il grado di attenzione del consumatore è medio.

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Comparazione dei prodotti

14 La decisione oggetto del ricorso aveva affermato che i prodotti dei marchi in conflitto sono identici. La Commissione fa propria tale affermazione che, peraltro, non è stata messa in discussione dalla richiedente nel ricorso.

Comparazione dei marchi

15 Secondo costante giurisprudenza, la comparazione va fatta sulla base dell'impressione generale prodotta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Inoltre, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt'uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli (si veda, tra le tante, 08/12/2015, T-583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943, § 46). Finalmente, nel comparare i marchi si deve tener presente che il consumatore, quando acquista la merce, non è necessariamente esposto contemporaneamente ai marchi ma si orienta sulla base di un ricordo sovente imperfetto (sentenza citata, paragrafo 47).

16 A giudizio della Commissione, la comparazione effettuata dalla divisione di Opposizione è stata realizzata sulla base dei suddetti principi e ha dato luogo ad un risultato corretto.

17 La divisione di Opposizione ha dato, infatti, il giusto peso, ai fini della comparazione, ai due elementi che compongono il marchio della richiedente, cioè la parola "EUPHYTOS", da una parte e l'espressione "MADE IN NATURE", dall'altra. Un peso maggiore è stato dato, correttamente, all'elemento "EUPHYTOS" perché è quello maggiormente in grado di catturare l'attenzione del consumatore. E ciò per tre ragioni, peraltro legate tra loro. La prima è il dimensionamento dell'elemento all'interno del marchio: la tipografia impiegata per scrivere "EUPHYTOS" è largamente sovradimensionata rispetto a quella usata per l'espressione "MADE IN NATURE". La seconda, è il

contenuto promozionale del messaggio veicolato da questa espressione. La terza è la posizione subordinata dell'espressione rispetto a quella ricoperta dall'elemento "EUPHYTOS".

18 Le tre ragioni sono naturalmente interdipendenti: infatti, la legenda "MADE IN NATURE" figura in una posizione subordinata e appare scritta in piccole dimensioni perché esprime un messaggio sulle proprietà dei prodotti (fabbricazione a base di ingredienti naturali) e non deve, quindi, oscurare l'elemento che deve catturare l'attenzione, costituito dalla parola di fantasia "EUPHYTOS" che per questa ragione è scritta con grande risalto tipografico.

19 Osservando il marchio della richiedente in maniera "generale" (come prescrive la giurisprudenza), il consumatore mediamente attento comprenderà immediatamente che la funzione distintiva la assolve il termine "EUPHYTOS", scritto in caratteri sovradimensionati e privo di un messaggio chiaramente identificabile, mentre all'espressione "MADE IN NATURE" verrà assegnata la funzione di una legenda descrittiva circa le caratteristiche qualitative dei prodotti.

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

6

20 Quindi, bene ha fatto la divisione di Opposizione ad attribuire, nella comparazione, maggiore rilevanza al termine "EUPHYTOS": così facendo, infatti, ha dato applicazione concreta al precetto giurisprudenziale, già ricordato, secondo il quale il consumatore presta maggiore attenzione all'elemento che è in grado di identificare come dominante e distintivo.

21 Quanto precede non significa, ovviamente, che la presenza della legenda descrittiva debba essere ignorata ai fini della comparazione, ma che ad essa vada dato un peso limitato, come in effetti ha fatto la divisione di Opposizione.

22 Sul piano visivo, il marchio della richiedente presenta una somiglianza con il marchio dell'opponente perché l'elemento dominante "EUPHYTOS" è assai simile alla parola "EUPHIDRA". Infatti, la lunghezza dei due vocaboli è pressoché la stessa e la prima metà ("EUPH-") è identica. Quest'ultimo fattore di somiglianza è particolarmente rilevante sotto il profilo visivo perché non sono molte le parole, in qualsiasi lingua, che cominciano in questa maniera. Nel ricordo imperfetto del consumatore, pertanto, tale coincidenza verrà facilmente registrata. Com'è naturale, la presenza, nel marchio della richiedente, dell'espressione "MADE IN NATURE" influisce sul grado di somiglianza ma non in maniera determinante, in ragione delle piccole dimensioni che possiede. Globalmente, quindi, la somiglianza visiva può essere definita medio-alta.

23 La somiglianza uditiva è alta, a parere della Commissione, non solo perché il suono delle parole "EUPHYTOS" e "EUPHIDRA" è simile (ad esempio, secondo le regole fonetiche italiane: "eufitos" e "eufidra") ma anche perché non è improbabile che la legenda "MADE IN NATURE", proprio per le ridotte dimensioni e il contenuto informativo, finisca per non essere pronunciata da un consumatore normalmente avveduto nelle normali circostanze di acquisto della merce.

24 Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la divisione di Opposizione si è limitata a rilevare il significato della legenda descrittiva, desumendo da esso una dissomiglianza concettuale dei marchi. In realtà, se si prendono in considerazione, come da giurisprudenza, gli elementi dominanti dei due marchi, vale a dire "EUPHYTOS" e "EUPHIDRA", ci si accorge che una comparazione concettuale non produrrebbe risultati certi. Si tratta, infatti, di termini di fantasia, peraltro accomunati dal fatto di evocare parole di origine greca ("phytos" e "hydra"), come hanno del resto rilevato entrambe le parti. Resta comunque difficile accertare fino a che punto il pubblico di riferimento sia in grado di riconoscere un contenuto concettuale preciso nei due marchi: mancano, infatti, elementi di prova al riguardo. La Commissione ritiene, quindi, di non assegnare molto peso, nella comparazione, all'aspetto concettuale e di basarsi sulle conclusioni dell'analisi visiva e uditiva.

25 Globalmente, i marchi sono simili e il grado di somiglianza è medio-alto.
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA
Sul giudizio complessivo circa il rischio di confusione

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

27 Si è detto che i prodotti sono identici.

28 E' stato anche osservato che i marchi presentano un grado di somiglianza medioalto.

29 E' stato altresì osservato che, in relazione al particolare settore merceologico di cui trattasi, l'attenzione del consumatore non è elevata ma media e che, inoltre, il consumatore non ha solitamente la possibilità di confrontarsi contemporaneamente con i due marchi quando sceglie i prodotti.

30 Resta da considerare il fattore che concerne la capacità distintiva del marchio anteriore. La divisione di Opposizione l'ha definita "normale", cioè di intensità media, in considerazione del fatto che nessun nesso concettuale chiaro può essere stabilito tra la parola "EUPHIDRA" e i prodotti cosmetici. La stessa richiedente ha ammesso, in sede di ricorso, che tale capacità distintiva fosse "media". La Commissione è dello stesso avviso.

31 Alla luce di quanto precede, tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell'esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio "EUPHIDRA", che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l'elemento dominante e distintivo è "EUPHYTOS", potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell'opponente.

32 L'opposizione è quindi fondata.

Spese

33 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere le spese sostenute dall'opponente per la rappresentazione professionale nel procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR (Articolo 85, RMUE).
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente rifonderà la somma di 550 EUR all'opponente.

Signed Th. M. Margellos

Signed C. Rusconi

Signed Ph. von Kapff

Registrar:

Signed H.Dijkema

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

SAN GIOVANNI DESANTIS contro SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA – Divisione d'Opposizione 30.01.2017



SANGIOVANNI
DI SOLE DI TERRA

SAN GIOVANNI DESANTIS contro SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA – Divisione d'Opposizione 30.01.2017

Marchio SAN GIOVANNI DESANTIS **contro** marchio SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA

Il marchio anteriore San Giovanni Desantis consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, "SAN

GIOVANNI” di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, “DESANTIS”, entrambi di colore verde.

Il segno contestato consiste della dicitura “SANGIOVANNI” in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura “di SOLE di TERRA”. Al di sopra della dicitura “SANGIOVANNI” è presente un elemento figurativo astratto.

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.

OPPOSIZIONE N. B 2 613 266

Olearia Desantis S.p.A., S.P. 231 KM 75.060, 70032 Bitonto (Bari), Italia (opponente), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47°A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Azienda Agrobiologica San Giovanni Società Agricola S.r.l., C. da Ciafone, 41, 63073 Offida (AP), Italia (richiedente), rappresentata da **Agazzani & Associati s.r.l.** Via dell’Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 613 266 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 29: *Prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 427 603 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. 14 427 603, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 29. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 12 481 768. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. a) I prodotti

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

Classe 29: *Olio extra vergine di oliva.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

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.

Gli *olii* includono, in quanto categoria più ampia, l'*olio extra vergine di oliva* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può incorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *grassi commestibili* hanno un alto grado di somiglianza con l'*olio extra vergine di oliva* del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

I *prodotti derivati dal latte* sono simili all'*olio extra vergine di oliva* del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

I restanti prodotti contestati *carne; pesce; pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate; composte; uova; latte* sono dissimili dai prodotti dell'opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro e non coincidono nell'origine commerciale.

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'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 può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione

dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Entrambi i marchi sono figurativi.

Il marchio anteriore consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, "SAN GIOVANNI" di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, "DESANTIS", entrambi di colore verde.

Il segno contestato consiste della dicitura "SANGIOVANNI" in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura "di SOLE di TERRA". Al di sopra della dicitura "SANGIOVANNI" è presente un elemento figurativo astratto.

L'elemento figurativo del ramo di olive del marchio anteriore è debole per i prodotti pertinenti, ovvero *olio extra vergine di oliva*. I rimanenti elementi grafici e figurativi del marchio anteriore si considera abbiano una natura puramente decorativa ed ornamentale.

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

L'elemento "SANGIOVANNI" e l'elemento figurativo nel segno contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono nella dicitura "SAN GIOVANNI" (con o senza spazio) che è l'elemento verbale dominante nel segno impugnato. Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura "DESANTIS" del marchio anteriore, nella dicitura "di SOLE di TERRA" del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento

figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

La dicitura "SAN GIOVANNI" (con o senza spazio) è primo elemento verbale dei marchi. 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.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "SAN GIOVANNI" (l'elemento verbale dominante nel segno impugnato), presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "DESANTIS" del segno anteriore e "di SOLE di TERRA" del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, la dicitura "SAN GIOVANNI" (presente in entrambi i marchi) e "di SOLE di TERRA" del segno impugnato saranno percepite come tali. L'elemento "DESANTIS" sarà percepito come un cognome. Il paese e il ramo di olive del marchio anteriore saranno percepiti come tali. I rimanenti elementi grafici del marchio anteriore e l'elemento figurativo del segno impugnato non hanno alcun particolare significato per il pubblico di riferimento.

Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in misura media.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono nella dicitura "SAN GIOVANNI" che è l'elemento verbale dominante nel segno impugnato ed è il primo elemento verbale dei marchi (che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione). Essi differiscono nella dicitura "DESANTIS" del marchio anteriore, nella dicitura "di SOLE di TERRA" del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi. Come visto anteriormente nel caso di marchi complessi l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

La Divisione d'Opposizione ritiene possibile lo stabilirsi d'una associazione confusoria dei segni nella mente del consumatore nel senso che questi potrebbe pensare che si tratti di due linee diverse di prodotti della stessa azienda.

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 in varia misura 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 supporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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

**PROBI contro PROBIOS – Divisione
d'Opposizione 31.01.2017**



PROBI contro PROBIOS – Divisione d’Opposizione 31.01.2017

Marchio **PROBI** contro marchio **PROBIOS**

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dalla parola “PROBI”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “probios” leggermente stilizzata e di colore verde con punto sulla “i” di colore rosso da cui dipartono due linee verdi curve.

La Divisione di Opposizione decide che il marchio impugnato debba essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 642 638

Probi AB, Forskarbyn Ideon, 223 70 Lund, Svezia (opponente), rappresentata da **AdvokaTbyrån Gulliksson AB**, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö, Svezia, (rappresentante professionale)

c o n t r o

Probios Sp z o.o., ul. Popiełuszki 3/11, 10693 Olsztyn, Polonia (richiedente), rappresentata da **Błażej Różga**, ul. Banachiewicza 66, 91-162 Łódź, Polonia (rappresentante professionale).

Il 31/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 642 638 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia

Classe 1: Composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi.

Classe 5: Preparati ed articoli medici e veterinari; Integratori alimentari e preparati dietetici.

Classe 42: Servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 567 291 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 567 291, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 1, 5 e 42. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181. 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 alle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 dell'opponente.

1. a) I prodotti e servizi

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

Marchio dell'Unione europea n. 7 449 051

Classe 1: Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, 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; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; presentazione di batteri, non per uso veterinario o medicinale, ovvero coltura di microorganismi per uso diverso da quello veterinario o medicinale; latte per uso chimico, sostanze in fermentazione per acido lattico; oli per la conservazione degli alimenti; preparati batteriologici non per uso veterinario o medicinale, batteri probiotici e colture di batteri per uso industriale, in particolare batteri probiotici e colture di batteri come ingredienti per alimenti umani e animali.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiale per otturare i denti; materiali per impronte dentarie; disinfettanti; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi; prodotti batteriologici e microorganismi per uso medicinale e veterinario, ovvero batteri probiotici e colture batteriche come ingredienti in sostanze dietetiche per uso farmaceutico, medico e veterinario; Mezzi per colture batteriologiche.

Marchio dell'Unione europea n. 3 820 181

Classe 42: Concessione in licenza di concetti probiotici nei settori di prodotti alimentari funzionali, integratori dietetici e prodotti nutrizionali per uso clinico.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 1: Composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi.

Classe 5: Preparati ed articoli medici e veterinari; integratori alimentari e preparati dietetici.

Classe 42: *Servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici.*

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 1

I composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi contestati sono compresi nell' ampia categoria di prodotti chimici destinati all'industria dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 5

I preparati ed articoli medici e veterinari sono identici ai prodotti farmaceutici e veterinari dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti

contestati.

Gli integratori alimentari e preparati dietetici sono identici alle sostanze dietetiche per uso medico dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici sono simili concessione in licenza di concetti probiotici nei settori di prodotti alimentari funzionali, integratori dietetici e prodotti nutrizionali per uso clinico dell'opponente. Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in funzione della loro esatta natura, specifica funzione e del loro prezzo.

1. c) I segni

PROBI

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 può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dalla parola "PROBI".

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura "probios" leggermente stilizzata e di colore verde con punto sulla "i" di colore rosso da cui dipartono due linee verdi curve.

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

Gli elementi grafici del segno contestato hanno natura meramente ornamentale e decorativa.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "p-r-o-b-i". Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere "o-s" e negli elementi grafici e colori del segno impugnato che sono tuttavia meramente decorativi.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Le parti iniziali dei marchi in conflitto sono identiche. 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.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "p-r-o-b-i", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "o-s" del segno contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

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. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione)

quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

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

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

I prodotti e servizi sono in parte identici ed in parte simili.

I marchi sono simili da punto visivo e fonetico in misura media. In particolare, essi coincidono nelle lettere "p-r-o-b-i" che costituiscono

interamente il marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere "o-s" e negli elementi grafici e colori del segno impugnato. Le lettere "o-s" si trovano alla fine del segno impugnato che è dove il consumatore tende a centrare meno la sua attenzione. Come segnalato anteriormente, gli elementi grafici del segno impugnato sono meramente decorativi. Inoltre, nel caso di marchi complessi, come il segno impugnato, in linea di principio, gli elementi denominativi del segno hanno di solito un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici.

Si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché i diritti anteriori registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi 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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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 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).

FRANKLIN AND MARSHALL contro TERRANOVA – Divisione d' Opposizione 09.01.2017



FRANKLIN AND MARSHALL contro TERRANOVA – Divisione d' Opposizione 09.01.2017

Marchio **FRANKLIN AND MARSHALL** contro marchio **TERRANOVA**

Siamo di fronte ad un marchio anteriore Franklin & Marshall S.r.l. che si ispirava al nome di un'antica università statunitense e intendeva riproporre i valori di libertà e di stile tipici della classe studentesca americana.

Successivamente avviene il deposito del marchio Terranova per le seguenti classi:

Classe 9 – Custodie per telefoni cellulari; Custodie per computer portatili; Custodie per tablet.

Classe 18 – Borse; Borsoni; Portachiavi; Zaini; Portamonete; Portafogli; Beauty case.

Classe 25 – Abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Cinture.

L'opponente asserisce che i marchi, nella versione con e senza testo, avevano acquisito, attraverso l'uso, in particolare per abbigliamento giovane, notorietà.

Secondo la divisione di Opposizione, le prove fornite non dimostrano che quel marchio abbia acquisito notorietà giacché non darebbero alcuna indicazione circa la soglia di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Questa era stata anche l'obiezione mossa dalla richiedente e, per confutarla, l'opponente aveva fatto svolgere un'indagine di mercato, i cui risultati erano stati tuttavia dichiarati inammissibili (perché presentati fuori termine) dalla divisione di Opposizione. La Commissione ritiene, per le ragioni già indicate, che questo materiale andasse preso in considerazione ma che lo stesso non sia sufficiente a dimostrare la notorietà del marchio in questione. Infatti, l'indagine non concerne il marchio nella versione in cui è registrato ma una versione priva della dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' che, per le ragioni indicate a più riprese, è da ritenersi l'elemento distintivo del marchio. L'indagine demoscopica, oltretutto, non era finalizzata a documentare la riconoscibilità del marchio ma a verificarne la

confondibilità con un marchio appartenente a terzi e anch'esso contenente un sigillo e la sigla 'FM'.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 2511/2015-1

Franklin & Marshall S.r.l.

Via Segheria 1/H 37141 Montorio (Verona) Italia Opponente / ricorrente

contro

TEDDY S.P.A.

Via Coriano, 58 Gros Rimini Blocco 97 47924 Rimini (Rn) Italia

Richiedente / resistente

rappresentato da Paolo Migani, Piazzetta Gregorio da Rimini, 10, 47921

Rimini, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 405 846 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 938 734)

La Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) and M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 5 giugno 2014, TEDDY S.P.A. ("la richiedente")

chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti

Class 9 – Custodie per telefoni cellulari; Custodie per computer portatili; Custodie per tablet.

Classe 18 – Borse; Borsoni; Portachiavi; Zaini; Portamonete; Portafogli; Beauty case.

Classe 25 – Abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Cinture.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 16 giugno 2014.

3 In data 15 settembre 2014, Franklin & Marshall S.r.l. ("l'opponente") presentava opposizione ai sensi dell'articolo 41 RMUE, invocando i motivi di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, RMUE, sulla base dei seguenti due marchi dell'Unione europea di tipo figurativo:

– Registrazione n. 8 301 491 per il marchio

registrato il 23 dicembre 2009 per i seguenti prodotti:

Classe 9 – 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, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

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.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

– Registrazione n. 6 907 786 per il marchio

registrato il 19 novembre 2008 per:

Classe 9 – 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, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici

e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

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.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

4 L'opponente esponeva che il marchio si ispirava al nome di un'antica università statunitense e intendeva riproporre i valori di libertà e di stile tipici della classe studentesca americana. L'opponente aggiungeva che i marchi, nella versione con e senza testo, avevano acquisito, attraverso l'uso, in particolare per abbigliamento giovane, notorietà ai fini dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, per tutti i prodotti di cui sopra nel territorio dell'Italia e dell'Unione europea. Per dimostrare la notorietà, l'opponente produceva, in data 26 marzo 2015, fotografie di negozi, fatture, cataloghi, contratti di distribuzione, di licenza e di sponsorizzazione, fatturati e dati su spese promozionali.

5 La richiedente replicava che l'opposizione era infondata perché l'unico elemento di somiglianza tra i marchi – il disegno di sigillo – era ampiamente usato in commercio e quindi poco distintivo, ragione per la quale la presenza di diverse diciture sarebbe stata sufficiente ad evitare il rischio di confusione. Per dimostrare la diffusione di marchi costituiti da sigilli universitari nella moda, la richiedente produceva, in particolare, uno studio da essa stessa realizzato nel 2013 (allegato 21) nonché fotografie di indumenti ed un elenco di registrazioni di marchio concesse nell'Unione europea e negli Stati membri. La richiedente negava, poi, che fosse stata dimostrata la notorietà dei marchi anteriori.

6 La replica veniva comunicata all'opponente che, in data 19 settembre 2015, confermava le motivazioni dell'opposizione e ad ulteriore conferma della notorietà dei propri marchi allegava i risultati di un'indagine di mercato svolta in Italia nel 2011, dalla quale si evinceva, secondo l'opponente, l'elevata riconoscibilità dei propri marchi presso il pubblico giovane al quale i prodotti erano principalmente rivolti.

7 Il Dipartimento Operazioni informava l'opponente che le osservazioni e gli allegati erano stati comunicati alla richiedente e che la divisione di Opposizione avrebbe reso a breve la propria decisione.

8 Con decisione resa il 30 ottobre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione ha respinto l'opposizione.

9 Circa il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la divisione di Opposizione osservava quanto segue:

– I prodotti in contestazione della classe 9 sono simili, per complementarità, a quelli contraddistinti dai marchi anteriori; tutti i

prodotti in contestazione delle classi 18 e 25 sono identici a quelli dell'opponente;

– Il marchio in contestazione è simile visivamente e concettualmente a quelli anteriori ma ne differisce foneticamente;

– Le prove di notorietà depositate il 26 marzo 2015 mostrano un uso intenso dei marchi ma non bastano a provarne l'accresciuta distintività; le prove di notorietà depositate il 19 settembre 2015 (indagine sul grado di riconoscimento dei marchi presso il pubblico) sono state presentate fuori termine e non vanno prese in considerazione; pertanto, il giudizio sul rischio di confusione va fatto sulla base della considerazione che il grado di distintività dei marchi in questione è "normale";

– I prodotti sono destinati al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio;

– La somiglianza tra i segni si limita alla forma circolare delle figure rappresentate dai marchi, alla presenza di un cerchio dentellato nero, di un cerchio di colore bianco e di uno scudo; i marchi differiscono nel colore dello scudo, nelle diciture e negli elementi di ornamento; pertanto, il segno in contestazione presenta, rispetto ai marchi dell'opponente, un'analogia visiva non particolarmente accentuata e una totale assenza di similarità fonetica e concettuale;

– Il marchio in contestazione differisce dal marchio n. 8 301 491 per il fatto di contenere diverse diciture e dal marchio n. 6 907 786 per la diversa colorazione dello scudo e la presenza di decorazioni attorno allo scudo;

– Alla luce di quanto precede, il rischio di confusione è escluso.

10 Circa il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, la divisione di Opposizione osservava quanto segue:

– Per le ragioni indicate nell'ambito dell'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, le prove fornite non offrono indicazioni circa la conoscenza dei marchi da parte del pubblico;

– Poiché non è stata dimostrata la notorietà dei marchi anteriori, l'opposizione è infondata.

Conclusioni e argomenti delle parti

11 In data 16 dicembre 2015 l'opponente presentava un ricorso per chiedere l'annullamento della decisione e l'accoglimento dell'opposizione. Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– La divisione di Opposizione ha ammesso che i prodotti della domanda sono identici (classe 18 e 25) o simili (classe 9) a quelli contraddistinti dai marchi anteriori; questa identità e somiglianza avrebbe dovuto essere considerata un fattore importante nel giudizio sul rischio di confusione;

– I marchi sono visivamente simili, non solo nella parte figurativa (il disegno di sigillo) ma anche perché la parte denominativa è collocata nella stessa posizione; vi è anche somiglianza concettuale nella riproduzione degli stessi elementi figurativi, che sono dominanti nei marchi; un confronto fonetico è solamente possibile tra i segni nei quali è presente un elemento denominativo, ma non nel caso del marchio anteriore muto; globalmente, quindi, i marchi sono simili;

– La divisione di Opposizione ha ammesso che i marchi anteriori sono stati usati in maniera intensa, ma ha inspiegabilmente negato che tale uso abbia accresciuto il carattere distintivo di tali marchi; inoltre, la divisione di Opposizione ha rifiutato di prendere i risultati di una ricerca di mercato (che confermano l'elevata notorietà dei marchi anteriori) in considerazione, affermando che erano stati prodotti fuori termine quando invece sono stati presentati a complemento di quanto già fornito ed in risposta alle obiezioni della richiedente. Tale materiale, quindi, era pertinente ed andava preso in considerazione ai sensi dell'Articolo 76, paragrafo 2, RMUE.

12 Nelle osservazioni in risposta ricevute dall'Ufficio in data 5 maggio 2016, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni:

– La parte figurativa che i marchi hanno in comune rappresenta convenzionalmente un sigillo ed è priva di capacità distintiva, giacché, nel settore della moda, l'impiego di marchi che riproducono sigilli, in particolare di università, è molto diffuso (si veda lo studio conoscitivo, prodotto in risposta all'opposizione); per questa ragione, la parte distintiva dei marchi è quella denominativa e questa è molto diversa, rendendo i marchi complessivamente dissimili, visivamente, foneticamente e concettualmente;

– Le prove fornite entro i termini non dimostrano che i marchi anteriori abbiano acquisito un'accresciuta capacità distintiva; la ricerca di mercato è stata presentata fuori termine ed in ogni caso presenta limiti metodologici (è stata fatta via email), concerne un campione molto ridotto (750 persone) e risale a 2011 (tre anni prima dell'opposizione); inoltre, le risposte alle domande non dimostrano un'accresciuta distintività o notorietà e non indicano i prodotti per i quali sarebbe conosciuto il marchio anteriore.

Motivazione

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

14 Il ricorso, tuttavia, è infondato perché non sussistono i motivi di rifiuto di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, RMUE.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE riguardo l'antiorità n. 8 301 491.

15 Il motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

consente di respingere una domanda di registrazione se il marchio che ne è l'oggetto può generare confusione presso il pubblico perché assomiglia ad un marchio anteriore e verrebbe usato per contraddistinguere prodotti simili.

16 Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è quello dell'Unione europea giacché il marchio anteriore è registrato in quel territorio. Poiché i prodotti sono articoli di largo consumo (abbigliamento, borse varie e custodie), si può ascrivere a questo pubblico una soglia media di attenzione.

Sulla somiglianza dei prodotti

17 A giudizio della Commissione, i prodotti della domanda nella classe 9 presentano solamente una debole somiglianza con alcuni dei prodotti, nella stessa classe, compresi nell'enunciato del marchio anteriore, in particolare "corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici" la cui formulazione, anche se poco attuale, ricomprende i cellulari, computer e tablet. Infatti, il rapporto tra i prodotti in questione è quello della complementarità: le custodie di cui alla domanda sono destinate ai prodotti di cui al marchio anteriore.

18 I prodotti della domanda nella classe 18 sono ricompresi tra gli "articoli in cuoio e sue imitazioni, non compresi in altre classi", appartenenti alla stessa classe, che figurano nell'enunciato del marchio anteriore e sono, quindi, ad essi identici.

19 I prodotti della domanda nella classe 25 sono identici a quelli, nella stessa classe, del marchio anteriore, tranne le "cinture", che sono tuttavia molto simili, per natura e destinazione, agli articoli di abbigliamento.

Sulla somiglianza dei marchi

20 La comparazione va fatta al fine di valutare l'esistenza, o meno, di un rischio di confusione da parte del pubblico. Per questa ragione, è necessario determinare il modo più plausibile in cui un consumatore mediamente attento e avveduto percepisce i marchi a confronto.

21 Dal punto di vista visivo, il marchio della richiedente presenta, rispetto a quello dell'opponente, profili di somiglianza e profili di dissomiglianza. Il peso da dare a questi profili dipende dalla loro capacità distintiva dal punto di vista del consumatore. Infatti, se un elemento comune ai marchi è scarsamente distintivo, il consumatore non si lascerà confondere perché darà istintivamente più importanza all'elemento considerato distintivo.

22 La parte che i marchi hanno in comune è, evidentemente, la forma a sigillo mentre la parte che li differenzia è, con altrettanta evidenza, quella testuale.

23 Al riguardo, mentre l'opponente tende a dare un maggiore risalto, nella comparazione, alla parte figurativa che i marchi hanno in comune, la richiedente sottolinea le differenze testuali.

24 In linea di principio, quando un marchio comprende elementi figurativi e denominativi, la giurisprudenza è solita affermare che l'elemento maggiormente distintivo è quello denominativo giacché è quello che consente al consumatore di designare con maggiore immediatezza e precisazione la marca desiderata (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Quel principio, tuttavia, non è assoluto giacché esistono circostanze in cui l'elemento figurativo può prevalere, in termini di capacità distintiva, sull'elemento denominativo.

25 Nella fattispecie, si deve pertanto stabilire, trattandosi di marchi formati da un sigillo e da un elemento denominativo, se prevale, nell'impressione generale, la parte figurativa o quella denominativa. Se prevale la parte figurativa, i marchi a confronto dovranno logicamente essere considerati simili – giacché quella parte è molto simile – mentre se prevale la parte denominativa, i marchi dovranno essere considerati, nel loro complesso, dissimili, visto che le parole usate nei due marchi sono completamente diverse.

26 La caratterizzazione di una delle suddette parti come maggiormente distintiva rispetto all'altra va fatta sulla base della percezione del pubblico di riferimento, alla luce delle argomentazioni e delle prove fornite dalla richiedente e dall'opponente (si veda in proposito l'Articolo 76, paragrafo 1, RMUE).

27 Va ricordato, preliminarmente, che, per espressa ammissione dell'opponente, la merce contraddistinta dal marchio anteriore è destinata ad un pubblico compreso tra i 15 e i 25 anni (si veda l'indagine demoscopica di cui all'allegato 8). E' ragionevole, quindi, prendere a parametro quella fascia di pubblico.

28 La richiedente sostiene che i due marchi a confronto riproducono (o imitano) i tipici sigilli delle università e college americani e che il pubblico di riferimento è esposto da molti anni a questa tipologia di segni distintivi, che vengono in particolare riprodotti su felpe, giacconi e abbigliamento casual o semi-sportivo in generale.

29 Per dimostrare la diffusione commerciale di questo tipo di segno, la richiedente ha prodotto elenchi di registrazioni di marchio (allegato 20) e uno studio intitolato "Storia dei sigilli universitari e il loro utilizzo nella moda College" (allegato 21).

30 A parere della Commissione, mentre l'elenco di cui all'allegato 20 è scarsamente indicativo – la registrazione di un marchio non ne dimostra l'uso – lo studio, realizzato nel 2013, appare assai pertinente. Lo studio conferma, infatti, ciò che peraltro è a tutti noto secondo comune esperienza, vale a dire che sul mercato dell'abbigliamento giovane, marchi che riproducono o emulano i tipici sigilli universitari americani avevano, prima della data di deposito del marchio della richiedente e anche prima della data di deposito del marchio dell'opponente, un'ampia diffusione. Lo studio realizzato dalla richiedente dimostra, con fotografie, che sono molte le imprese del settore che ricorrono a questa tipologia di segni: Adidas, Kappa, Hilfiger, GAP, HM, Guess, Abercrombie & Fitch, ecc.

31 Lo studio conferma, pertanto, che il pubblico, in particolare della fascia in età di studiare (15-25 anni), è esposto in maniera continua e diffusa all'impiego di questo tipo di marchio e corrobora, quindi, quanto sostenuto dalla richiedente circa la scarsa idoneità di una semplice forma di sigillo universitario a designare, di per sé, la provenienza industriale e commerciale della merce.

32 Lo studio è stato comunicato all'opponente la quale si è limitata ad osservare (si veda la lettera del 19 settembre 2015, pagina 5), in primo luogo, che non era "pertinente per il caso di specie" e, in secondo luogo, che era stato pubblicato dalla "stessa richiedente".

33 Non viene tuttavia spiegato perché lo studio non sarebbe pertinente. Al contrario, lo studio è utile perché fotografa la situazione di mercato alla data di riferimento e mostra che la forma a sigillo – comune ai marchi in conflitto – non è distintiva perché usata da tanti imprenditori. Il fatto che lo studio sia stato realizzato dalla richiedente non ne riduce la forza persuasiva perché questa è legata al contenuto (oggettivo) dello studio. Come detto, lo studio appare ben documentato e conferma l'esistenza di un trend affermato circa l'impiego, in funzione commerciale, di marchi ispirati ai tradizionali sigilli universitari americani per contraddistinguere abbigliamento giovane e accessori.

34 A parere della Commissione, quindi, la richiedente è riuscita nell'intento di dimostrare che la parte figurativa, comune ai due marchi, è quella che possiede una minore capacità distintiva per essere, da anni, impiegata da molti produttori e l'opponente non è riuscita a fornire la prova contraria.

35 Alla luce di quanto precede, il peso dell'elemento figurativo comune ai marchi giudizio complessivo dei marchi dal punto di vista visivo, dev'essere proporzionalmente ridotto: i consumatori, infatti, molto esposti alla raffigurazione di sigilli, tenderanno logicamente a portare la loro attenzione sulla parte denominativa, come del resto afferma la prevalente giurisprudenza.

36 E questa parte denominativa è molto diversa nei due marchi: 'TERRANOVA' in un caso, e 'FRANKLIN AND MARSHALL', nell'altro (per non parlare del resto delle indicazioni meno distintive – date e sigle – alle quali il consumatore presterà un'attenzione minore). La differenza – che l'opponente non contesta – nelle parti denominative dei marchi è molto importante ai fini di escludere il rischio di confusione giacché, come detto sopra, il consumatore si servirà dei termini letti nei due marchi per distinguere l'uno dall'altro nelle consuete occasioni di acquisto.

37 Globalmente, quindi, la somiglianza visiva è debole, essendo unicamente dovuta alla comune presenza di elementi figurativi scarsamente distintivi dal punto di vista del consumatore.

38 Dal punto di vista fonetico, non vi è alcuna somiglianza, giacché le parti dei marchi che verranno citate oralmente non hanno, neppure lontanamente, alcunché in comune.

39 Dal punto di vista concettuale, possono valere le considerazioni espresse in sede di comparazione visiva. Infatti, il contenuto concettuale dei marchi è dato dagli elementi figurativi e da quelli denominativi. L'idea espressa da un sigillo tipico delle università e college americani è, per le ragioni già indicate, poco originale e distintiva, specie per la fascia di pubblico considerata. Al contrario, la parte testuale veicola concetti assai differenti in un marchio e nell'altro: la parola 'TERRANOVA' potrebbe essere compresa da buona parte del pubblico come un luogo reale o immaginario mentre FRANKLIN AND MARSHALL verranno immediatamente interpretati come nomi di persone di origine anglosassone.

40 Complessivamente, quindi, il marchio della richiedente presenta una somiglianza molto debole con quello dell'opponente.

Sul rischio di confusione

41 I fattori pertinenti, ai fini del giudizio complessivo sul rischio di confusione, sono il grado di somiglianza tra i marchi, quello tra i prodotti, il livello di attenzione del pubblico di riferimento e il grado di capacità distintiva del marchio anteriore.

42 A proposito di quest'ultimo, la Commissione non ignora che l'opponente ha fatto valere, in sede di opposizione, una capacità distintiva intrinseca media, accresciuta, però, dall'uso e finanche dalla notorietà. Trattandosi di un fattore che può svolgere un ruolo importante nell'apprezzamento del rischio di confusione, la posizione dell'opponente dev'essere esaminata.

43 La divisione di Opposizione aveva riconosciuto che le prove prodotte dall'opponente entro i termini assegnati dimostrassero un uso "intenso" del marchio ma aveva concluso che tale uso non potesse determinare un'accresciuta capacità distintiva perché, a uso avviso, tutte le prove provenivano dall'opponente e non erano quindi "indipendenti" (si veda la decisione, pagina 9).

44 L'opponente aveva integrato le prove con un'indagine demoscopica che doveva servire a documentare il grado di riconoscimento del marchio presso il pubblico ma la divisione di Opposizione aveva rifiutato di considerarla perché pervenuta "oltre il termine". A giudizio della Commissione, l'indagine andava invece presa in considerazione perché serviva a corroborare le prove già presentate ed era destinata a confutare i dubbi che la richiedente aveva manifestato riguardo alle prove iniziali. Inoltre, la natura obiettiva della prova supplementare – un'indagine di mercato – la rendeva particolarmente idonea ad illuminare la divisione di Opposizione sulla questione se il marchio anteriore fosse noto al pubblico.

45 La Commissione ha pertanto preso in considerazione quell'indagine ma non ritiene che la stessa dimostri efficacemente la notorietà del marchio anteriore. Lo scopo vero dell'indagine non era quello di determinare la riconoscibilità del marchio dell'opponente ma, come si evince dalle pagine 12 a 19, di verificare l'esistenza della confusione con il marchio di un terzo, anch'esso a forma di sigillo e contenente, come quello dell'opponente, le

lettere 'FM'. Per questa ragione, il marchio esibito alle persone consultate non era quello contenente il testo completo e neppure la versione muta, ma un marchio intermedio che riportava la sola sigla 'FM' sullo scudo.

46 A ben vedere, comunque, le prove, compresa l'indagine demoscopica, che l'opponente ha fornito sono solamente utili a dimostrare la riconoscibilità dell'espressione 'FRANKLIN AND MARSHALL' in quanto tale. Sennonché, com'è già stato evidenziato in sede di comparazione dei marchi, quell'elemento, che è l'unico ad essere realmente distintivo del marchio dell'opponente, è completamente diverso dall'elemento testuale che figura nel marchio della richiedente.

47 Pertanto, l'accresciuta notorietà del marchio anteriore non va ad aumentare il rischio di confusione con il marchio posteriore perché investe non tanto la forma a sigillo quanto la parte denominativa che è completamente diversa da quella presente nell'altro marchio.

48 Resta da considerare il fattore concernente il grado di attenzione del consumatore. Il consumatore è mediamente attento e avveduto. Inoltre, essendo esposto all'impiego di molti marchi formati a partire da sigilli, ha appreso a distinguerli mediante le legende che in essi figurano. Ad avviso della Commissione, non sarebbe plausibile ritenere che un consumatore mediamente attento si orienti sul mercato dell'abbigliamento, dell'accessoristica, delle borse e custodie unicamente in funzione della forma a sigillo dei marchi ma è da ritenere che presti attenzione alle diciture perché, secondo la giurisprudenza e l'esperienza, sono quelle che gli consentono di distinguere la provenienza della merce.

49 Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma quanto deciso dalla divisione di Opposizione, vale a dire che l'uso del marchio della richiedente non ingenererà confusione con quello anteriore a danno del pubblico di riferimento.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE riguardo l'anteriorità n. 6 907 786.

50 Questa anteriorità è la versione muta, cioè senza testo, del marchio n. 8 301 491.

51 Trattandosi di un marchio dell'Unione europea, valgono le considerazioni svolte per quel marchio circa il pubblico di riferimento e il grado di attenzione.

52 Circa la comparazione visiva con il marchio della richiedente, valgono le considerazioni già svolte in sede di comparazione con l'altro marchio anteriore con la precisazione che l'assenza di elementi testuali nel marchio anteriore ora preso in esame influisce necessariamente sull'aspetto e riduce ulteriormente il grado, già modesto, di somiglianza.

53 Circa la comparazione fonetica, va riconfermata l'assenza di qualsivoglia somiglianza a causa dell'assenza, nel marchio anteriore di elementi denominativi.

54 Circa la comparazione concettuale, la somiglianza è evidentemente circoscritta al disegno di un sigillo sul quale è sovrapposto uno scudo. Tuttavia, questi elementi figurativi sono in larga misura privi di capacità distintiva, per le ragioni ampiamente indicate in occasione del confronto con l'altro marchio. Questo fattore di somiglianza viene ampiamente controbilanciato dall'elemento di dissomiglianza rappresentato dalla parola 'TERRANOVA' che è presente nel marchio della richiedente e che possiede una certa carica suggestiva, giacché allude ad un luogo, reale o inventato.

55 Circa la capacità distintiva del marchio muto, va detto che essa è intrinsecamente debole per le ragioni evidenziate a proposito dell'altro marchio. Quanto alle prove fornite per dimostrare l'accresciuta distintività di quel segno, la Commissione osserva come, in realtà, la versione muta non venga mai riprodotta sui capi di abbigliamento che il consumatore può vedere esposta nei centri di distribuzione o nella comunicazione pubblicitaria. Infatti, la versione del marchio che risulta effettivamente usata in commercio è solamente quella corrispondente all'altro marchio, contenente la dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL'. La Commissione non può mancare di osservare, al riguardo, che l'assenza di uso commerciale della versione muta non può che ascrivere alla circostanza che quel segno, privo di diciture, non adempirebbe alcuna funzione distintiva: non sarebbe, cioè, capace di indirizzare il pubblico verso l'opponente. Il che conferma, a contrario, che l'elemento che consente, agli occhi del consumatore, di ricondurre il marchio all'opponente non è la forma a sigillo ma la scritta 'FRANKLIN AND MARSHALL'.

56 E' d'obbligo concludere, quindi, che se il marchio della richiedente non genera confusione con quello anteriore che contiene diciture, a maggior ragione non genera confusione con quello muto.

Sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE riguardo le due anteriorità

57 L'opponente rivendica la notorietà di entrambi i marchi anteriori.

58 In realtà, com'è stato osservato, la versione di marchio effettivamente utilizzata in commercio è unicamente quella di cui al n. 9 301 491, vale a dire quella che include la dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' e la sigla corrispondente 'FM'.

59 Secondo la divisione di Opposizione, le prove fornite non dimostrano che quel marchio abbia acquisito notorietà giacché non darebbero alcuna indicazione circa la soglia di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Questa era stata anche l'obiezione mossa dalla richiedente e, per confutarla, l'opponente aveva fatto svolgere un'indagine di mercato, i cui risultati erano stati tuttavia dichiarati inammissibili (perché presentati fuori termine) dalla divisione di Opposizione. La Commissione ritiene, per le ragioni già indicate, che questo materiale andasse preso in considerazione ma che lo stesso non sia sufficiente a dimostrare la notorietà del marchio in questione. Infatti, l'indagine non concerne il marchio nella versione in cui è registrato ma una versione priva della dicitura 'FRANKLIN AND MARSHALL' che, per le ragioni indicate a più riprese, è da ritenersi l'elemento distintivo del marchio. L'indagine demoscopica, oltretutto, non era

finalizzata a documentare la riconoscibilità del marchio ma a verificarne la confondibilità con un marchio appartenente a terzi e anch'esso contenente un sigillo e la sigla 'FM'.

60 In ogni caso, quand'anche si ammettesse che il marchio anteriore fruisca, in Italia, della notorietà richiesta ai fini dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE, resta il fatto che quella notorietà non è legata alla raffigurazione di un sigillo e di uno scudo, ma alla dicitura, di per sé intrinsecamente distintiva, 'FRANKLIN AND MARSHALL'. La stessa indagine demoscopica conferma che è tale scritta – ed eventualmente, anche la sigla 'FM' che la sintetizza – a possedere notorietà presso il pubblico.

61 Ad avviso della Commissione, è improbabile che il pubblico effettui un collegamento tra il marchio della richiedente e quello dell'opponente sulla sola base, contrariamente a quanto apparentemente sostiene l'opponente senza tuttavia estendersi sull'argomento, della presenza comune di un elemento a forma di sigillo e scudo perché, com'è stato dimostrato, quell'elemento è privo di autonoma capacità distintiva.

62 Poiché, d'altra parte, il marchio della richiedente non riproduce, neppure in minima misura, gli elementi denominativi – gli unici a possedere una carica individualizzante – contenuti nel marchio anteriore e che hanno reso noto quest'ultimo presso il pubblico, non appare ragionevole sostenere che l'uso del primo trarrebbe un indebito vantaggio dalla notorietà del secondo o arrecherebbe un danno alla sua immagine.

63 Il ricorso fondato sul motivo di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE dev'essere quindi respinto, non tanto perché non sarebbe stata dimostrata la notorietà dell'anteriore marchio n. 8 301 491, quanto perché il pubblico non instaurerebbe un collegamento tra i marchi, dal momento che, da una parte, l'elemento comune è privo di capacità individualizzante e dall'altra, l'elemento denominativo del marchio posteriore non richiama, neppure minimamente, quello presente nel marchio anteriore che gli ha conferito notorietà presso il pubblico.

64 Per queste ragioni, il ricorso è anche privo di fondamento alla luce dell'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Spese

65 L'opponente, quale parte soccombente nel procedimento di ricorso, dovrà rifondere le spese sostenute dalla richiedente per la rappresentanza professionale, che si liquidano in 550 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. L'opponente rimborserà la somma di 550 EUR alla richiedente.

Signed

Th. M. Margellos

Signed

C. Rusconi

Signed

M. Bra

Registrar:

Signed

H.Dijkema

BARBA contro BARBAGIADA – Divisione d' Opposizione 16.01.2017

Barba

Barbajada

BARBA contro BARBAGIADA – Divisione d' Opposizione 16.01.2017

Marchio **Barba** contro marchio **Barbajada**

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è costituito dal termine "BARBA".

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine "Barbajada" riprodotto in caratteri di fantasia. La prima lettera è maiuscola mentre le restanti sono minuscole.

I prodotti coperti dai marchi in questione sono stati riscontrati essere, nella loro totalità, identici.

I prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, ovvero *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* e quelli del marchio contestato, ossia *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; bretelle; busti; calzature; calze; calzini; camicie; cappelli; cappotti; cinture [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; costumi da spiaggia; costumi per mascherarsi; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; giacche; gonne; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; pantaloni; leggings; maglie [indumenti]; maglieria; maglioni; manicotti [abbigliamento]; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; parka; pellicce [indumenti]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sandali; sandali da bagno; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per lo sport; scialli; sciarpe; guanti; sottovesti [indumenti intimi]; stivali; tasche di indumenti; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature]; T-shirts sono identici, sia per quanto riguarda le indicazioni generali del*

titolo della classe sia per quanto riguarda i prodotti implicitamente rivendicati dal marchio anteriore e facenti parte della lista di prodotti del marchio contestato.

La Divisione di Opposizione ritiene che, nonostante la differenza concettuale tra i segni le restanti circostanze del presente caso, ossia in particolare la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e l'identità dei prodotti, concorrono a determinare l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico.

OPPOSIZIONE N. B 2 351 982

Barba S.r.l., Via S. Pasquale a Chiaia 83, 80122 Napoli, Italia (opponente), rappresentata da **Gennaro Cirillo**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Simona Milano S.a.s. di Remondini Simona & C., Via San Gregorio 40, 20124 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.** Via Senato 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/01/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 351 982 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; attacchi per selle; bandoliere [corregge] in cuoio; bardature; bastoni da montagna; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da

toilette detti vanity cases; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; briglie [finimenti]; budelli per salumeria; carnieri; cartelle [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle [pellicce]; coperte per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; ginocchiere per cavalli; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; marsupi per portare i bambini; museruole; pelli d'animali; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce [pelli di animali]; portafogli; rivestimenti in pelle per mobili; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; valige; valigette; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; bretelle; busti; calzature; calze; calzini; camicie; cappelli; cappotti; cinture [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; costumi da spiaggia; costumi per mascherarsi; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; giacche; gonne; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; pantaloni; leggings; maglie [indumenti]; maglieria; maglioni; manicotti [abbigliamento]; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; parka; pellicce [indumenti]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sandali; sandali da bagno; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per lo sport; scialli; sciarpe; guanti; sottovesti [indumenti intimi]; stivali; tasche di indumenti; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature]; T-shirts.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 459 962 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti servizi.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 459 962, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 396 272 (già n. 844 681). 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. 1 396 272 (già n. 844 681).

1. a) 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.*

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; attacchi per selle; bandoliere [corregge] in cuoio; bardature; bastoni da montagna; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; briglie [finimenti]; budelli per salumeria; carnieri; cartelle [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle [pellicce]; coperte per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; ginocchiere per cavalli; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; marsupi per portare i bambini; museruole; pelli d'animali; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce [pelli di animali]; portafogli; rivestimenti in pelle per mobili; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; valige; valigette; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; bandane [foulards]; bavaglioni non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; bretelle; busti; calzature; calze; calzini; camicie; cappelli; cappotti; cinture [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; costumi da spiaggia; costumi per mascherarsi; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; giacche; gonne; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; pantaloni; leggings; maglie [indumenti]; maglieria; maglioni; manicotti [abbigliamento]; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; parka; pellicce [indumenti]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sandali; sandali da bagno; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per lo sport; scialli; sciarpe; guanti; sottovesti [indumenti intimi]; stivali; tasche di indumenti; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature]; T-shirts.*

Il marchio anteriore italiano n. 1 396 272 (già n. 844 681) è registrato per gli interi titoli delle classi 18 e 25 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 12/01/2001. Ai sensi della Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza "IP Translator" della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, l'Ufficio considera che l'ambito di protezione di tali classi comprende sia il significato comune ed ordinario delle

indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica delle classe in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l'edizione n. 7.

Prodotti contestati in classe 18

Sebbene i marchi in esame si riferiscano a diverse edizioni della Classificazione di Nizza, i prodotti nella classe 18 del marchio anteriore, ovvero *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 e quelli del marchio contestato, ossia cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; attacchi per selle; bandoliere [corregge] in cuoio; bardature; bastoni da montagna; bastoni per ombrelli; bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da sport; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; briglie [finimenti]; budelli per salumeria; carnieri; cartelle [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; coperte in pelle [pellicce]; coperte per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; ferri di cavallo; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; ginocchiere per cavalli; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; marsupi per portare i bambini; museruole; pelli d'animali; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pellicce [pelli di animali]; portafogli; rivestimenti in pelle per mobili; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; valige; valigette; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini sono identici, sia per quanto riguarda le indicazioni generali del titolo della classe sia per quanto riguarda i prodotti implicitamente rivendicati dal marchio anteriore e facenti parte della lista di prodotti del marchio contestato.*

Prodotti contestati in classe 25

Quanto visto poc'anzi si applica anche ai prodotti della classe 25. Anche in questo caso, nonostante i marchi in esame si riferiscano a diverse edizioni della Classificazione di Nizza, i prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, ovvero *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria e quelli del marchio contestato, ossia articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; bandane [foulards];*

bavaglino non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; bretelle; busti; calzature; calze; calzini; camicie; cappelli; cappotti; cinture [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; costumi da spiaggia; costumi per mascherarsi; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; giacche; gonne; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; pantaloni; leggings; maglie [indumenti]; maglieria; maglioni; manicotti [abbigliamento]; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; parka; pellicce [indumenti]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sandali; sandali da bagno; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per lo sport; scialli; sciarpe; guanti; sottovesti [indumenti intimi]; stivali; tasche di indumenti; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature]; T-shirts sono identici, sia per quanto riguarda le indicazioni generali del titolo della classe sia per quanto riguarda i prodotti implicitamente rivendicati dal marchio anteriore e facenti parte della lista di prodotti del marchio contestato.

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che, come nel caso di alcuni prodotti quali ad esempio i *ferri di cavallo* nella classe 18, ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia in entrambi i casi medio.

1. c) I segni

BARBA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è costituito dal termine "BARBA".

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine "Barbajada" riprodotto in caratteri di fantasia. La prima lettera è maiuscola mentre le restanti sono minuscole.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "BARBA" per quanto, nel caso del marchio contestato, esse siano riprodotte in caratteri di fantasia. Detti caratteri sono, ciononostante, non particolarmente originali. I segni differiscono nelle restanti quattro lettere "-jada" del marchio contestato.

Le prime parti dei marchi in conflitto coincidono per quanto riguarda le lettere che le compongono. 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.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle prime cinque lettere "BARBA" del marchio impugnato, che costituiscono la totalità delle lettere del marchio anteriore. La pronuncia differisce nelle ultime due sillabe "ja-da" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore. Per questi motivi, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il segno anteriore sarà percepito, dal pubblico del territorio di riferimento, come il termine che indica, tra le altre cose, l'insieme dei peli che coprono le guance e il mento dell'uomo, l'altro segno è privo di qualsiasi significato in tale territorio. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in questione sono stati riscontrati essere, nella loro totalità, identici. Il grado di attenzione è atteso come medio, sia per i prodotti destinati al grande pubblico che per quelli che saranno pure destinati ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

La distintività del marchio anteriore è da considerarsi normale. Nessuno dei due marchi presenta elementi che siano deboli o non distintivi, e neppure dominanti.

Essi mostrano, al contrario, di condividere un certo grado di somiglianza sia visiva che fonetica dovuta al fatto che il termine "BARBA", che costituisce l'intero marchio anteriore, si ritrova nella sua interezza nella prima, e più lunga parte, del marchio contestato "Barbajada". È vero che tra i segni esiste una differenza concettuale. Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene che essa passi in secondo piano quando messa a confronto con le altre decisive circostanze che rilevano nel presente caso.

Innanzitutto le coincidenze tra i marchi riguardano la parte iniziale del marchio contestato. Come visto nella sezione c) della presente decisione, è risaputo come i consumatori tendano in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio.

Inoltre, è da tenere in particolare considerazione l'identità di tutti i prodotti oggetto di comparazione nelle classi 18 e 25.

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 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).

Infine, si deve altresì 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).

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

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione di Opposizione ritiene che, nonostante la differenza concettuale tra i segni le restanti circostanze del presente caso, ossia in particolare la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e l'identità dei prodotti, concorrono a determinare l'esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 396 272 (già n. 844 681) deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione anteriore di marchio italiano n. 1 396 272 (già n. 844 681) 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

Edith ElisabethVAN
DEN EEDE

Andrea VALISA

Maria ClaraIBAÑEZ
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).

DOLomite contro DOLomiti Ranger
Sudtirolo- Alto Adige – Prima
Commissione di Ricorso 09.01.2017



DOLOMITE contro DOLOMITI RANGER Sudtirolo- Alto Adige – Prima Commissione di Ricorso 09.01.2017

Marchio **Dolomite** contro marchio **Dolomiti Ranger**

Siamo di fronte al marchio Dolomite marchio anteriore di tipo figurativo registrato nel 2009 per: 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 sportive, borse da sci, zaini, zainetti, marsupi; bastoni da trekking e da montagna. Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, calzature dopo-sci.

Il marchio in contestazione Dolomiti Ranger è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola "DOLOMITE"/ "DOLOMITI") quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti;

Poiché il marchio anteriore è registrato per "articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi", i prodotti in contestazione sono inclusi tra quelli coperti da quest'ultimo marchio e sono quindi identici ad essi, come giustamente afferma l'opponente. La Commissione osserva, del resto, che la richiedente non ha presentato argomenti in grado di inficiare quest'affermazione. Il marchio in contestazione va confrontato con quello anteriore, che è denominativo. Il confronto va fatto sulla base della percezione di un consumatore italiano, normalmente attento e avveduto.

Dal punto di vista dell'aspetto visivo, il marchio in contestazione presenta una certa somiglianza con quello anteriore nella misura in cui uno dei suoi due elementi denominativi (DOLOMITI) è quasi identico all'unico elemento denominativo ("DOLOMITE") contenuto nel marchio anteriore. La somiglianza, tuttavia, non può dirsi elevata perché nel marchio posteriore sono presenti altri elementi denominativi e figurativi, assenti nel marchio anteriore, che incidono sull'impressione visiva. Questi elementi sono, in primo luogo, la parola "RANGER", avente lo stesso rilievo grafico del termine "DOLOMITI" e, in secondo luogo, il disegno umoristico di uno scoiattolo che cammina. Assai meno peso ha, invece, l'indicazione "Sudtirolo –Alto Adige", scritta in caratteri di minori dimensioni. Per un consumatore italiano normalmente attento ed avveduto, il marchio in contestazione è principalmente caratterizzato dalle parole "DOLOMITI" e "RANGER" e dalla figura di

scoiattolo, fermo restando che, secondo comune esperienza, saranno le parole, più che la figura, a consentire a tale consumatore di ricondurre prontamente e con precisione la merce ad una determinata fonte produttiva.

Il marchio in contestazione è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola "DOLOMITE"/ "DOLOMITI") quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti.

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 9 de gennaio 2017

Nel procedimento R 2379/2015-1

IDM SÜDTIROL – ALTO ADIGE

Pfarrplatz 1139100 BozenItalia Richiedente / ricorrente

rappresentato da ADEXE S.R.L., Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italia

contro

Scott USA Limited

Elizabeth House, Les Ruettes

BrayesSt. Peter Port GY1

Opponente / resistente

1EWGuernsey

rappresentato da DE GASPARI OSGNACH S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 335 498 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 315 172)

La Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 15 novembre 2013, Agentur Südtirol Marketing (“l’originaria richiedente”) chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo colorato in arancione, rosso, verde, nero, beige, bianco

per i seguenti prodotti (“i prodotti in contestazione”) :

Classe 18 – Astucci da viaggio in pelle, astucci in pelle, astucci in similpelle, bagagli, bagagli a mano, bagagli da viaggio, bastoncini da trekking, bastoni da montagna, bastoni da passeggio, bauli da viaggio a doppio scompartimento, bauli di vimini, bauli e borse da viaggio, borse, borse a tracolla, borse a tracolla per portare bambini, borse e portafogli di pelle, borse in pelle, borse in pelle e finta pelle, borse in pelle per l’imballaggio di merce, borse per abbigliamento sportivo, borse per attrezzi vuote, borse per il trasporto di animali, borse per la spesa in pelle, borse porta abiti da viaggio in pelle, cinghie per bagagli, cuoio, cuoio e imitazioni del cuoio, cuoio e pelli di animali, cuoio grezzo o semilavorato, cuoio per scarpe, etichette in pelle per bagagli, finta pelle [imitazione del cuoio], imitazioni di cuoio, impugnature di bastoni, impugnature per bastoni da passeggio, impugnature per bastoni e bastoni da passeggio, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, maniglie per valige, marsupi, marsupi per portare i bambini, marsupi porta-bebé, pellame, pelle conciata, pelle di poliuretano , pelle venduta all’ingrosso, pellicce [pelli di animali], pellicce vendute all’ingrosso, pelli d’animali, pelli di animali da macelleria, pelli grezze di animali, pelli rifinite, pelli scamosciate diverse da quelle per pulire, piccoli zaini, pochette [borse a mano], pochette [borsellini], pochette in pelle per l’imballaggio di merce, porta bebè da indossare sul corpo, porta cappelli da viaggio, portachiavi in cuoio e in pelle, portadocumenti in pelle, porta etichetta per bagagli [pelletteria], portafogli in pelle, sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio, sacchi da campeggiatori, sacchi da viaggio, sacchi per alpinisti, sacchi per provviste, scatole di pelle, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, scatole per cappelli in cuoio, schiene di pelli conciate, similpelle venduta all’ingrosso, trousse di pelle, valige, valigette, valigette porta documenti in similpelle, valigie giganti, valigie in pelle, valvole in cuoio, zainetti, zainetti porta bebè, zaini.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Berretti; Boa [pelliccia da collo]; Bretelle; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calzature; Calzature per lo sport; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappotti; Cappucci; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi;

Cinture; Copribusti; Copricapo; Copriorecchie; Fasce per la testa; Ferramenti per calzature; Giacche; Giacche per la pesca; Guanti; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys; Maglie; Maglieria; Maglioni; Mantelline; Mantiglie; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Poncho; Pullover; Punte di calzature; Sandali; Scarpe; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Soprabiti; Sopravvesti; Sottovesti; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tee-shirt; Tomaie; Tomaie di calzature; Uniformi; Visiere.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; Apparecchi per la cultura fisica; Archi per scoccare frecce; Armi per la scherma; Arnesi da pesca; Ascendenti [materiale alpinistico]; Attrezzatura per il tiro all'arco; Attrezzi per esercizi fisici; Bersagli; Bersagli elettronici; Body boards; Canne da pesca; Cinghie di sostegno per l'insegnamento del nuoto; Corde per racchette; Crini per la pesca; Deltaplani; Dischi per lo sport; Esche artificiali per la pesca; Esche [richiami] per la caccia o la pesca; Fionde [articoli sportivi]; Freccette; Fucili lancia-arpioni [articoli per lo sport]; Galleggianti per il nuoto; Galleggianti per la pesca; Lenze per la pesca; Mulinelli per la pesca; Munizioni [paintball] per pistole accessori da sport; Nasse [arnesi per la pesca]; Pali per salto con l'asta; Palle da gioco; Palloni da gioco; Parapendio; Parastinchi [articoli per lo sport]; Piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; Pistole per paintball [articoli sportivi]; Racchette; Racchette da neve; Raschini per sci; Reti per tennis; Reticelle per la pesca; Richiami odorosi per la caccia o per la pesca; Rivestimenti di sci; Sacche ideate appositamente per sci e tavole da surf; Sci; Segnalatori di abbocco [attrezzi per la pesca]; Slitte [articoli per lo sport]; Snowboard; Spigoli di sci; Trampolini; Trampolini [articoli sportivi].

oltre ad altri che non sono oggetto del presente procedimento.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 7 gennaio 2014.

3 In data 2 aprile 2014, TECNICA GROUP S.p.A. si opponeva alla registrazione del marchio in questione per i suddetti prodotti, facendo valere i motivi previsti dagli articoli 8(1)(b) e 8(5) RMUE.

4 Il motivo di cui all'articolo 8(1)(b) RMUE era fondato sui seguenti marchi anteriori:

– Marchio dell'Unione europea n. 11 549 441 "1897 DOLOMITE", di tipo figurativo

registrato nel 2013 per:

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, cinture a tracolla, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; maglie, magliette, camicie, polo, felpe, maglioni, giacche a vento, giacche impermeabili, piumini, pantaloni lunghi, pantaloni corti, tute, sciarpe, cappelli, berretti e calzini; guanti, guanti da sci; stivali, scarpe, pantofole e sandali; calzature per lo sport; calzature per il tempo libero, calzature e stivali casual; scarponi da sci; calzature doposci, stivali e scarpe doposci; scarponi e scarpe da alpinismo, scarpe per escursionismo e da trekking.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; imbottiture di protezione, ginocchiere, paragoniti specificamente destinati all'uso negli sport; guanti specificamente destinati all'uso negli sport; sci; bastoni da sci; pelli per sci; sacche ideate appositamente per sci e scarponi da sci; custodie per sci; snowboard; sacche ideate appositamente per snowboard; pattini a rotelle, pattini a rotelle in linea, pattini da ghiaccio, pattini a rotelle con scarponcino, skateboard.

– Marchio dell'Unione europea n. 7 464 472 "Dolomite", di tipo figurativo

registrato nel 2009 per:

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 sportive, borse da sci, zaini, zainetti, marsupi; bastoni da trekking e da montagna.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo, abbigliamento da trekking, da alpinismo e per gli sport invernali; calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, calzature dopo-sci.

– Marchio dell'Unione europea n. 110 585 "DOLOMITE", di tipo figurativo

registrato nel 1998 per:

Classe 18 – Borse, zaini, marsupi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, abbigliamento sportivo, guanti, cinture, cappelleria, calzature, calzature sportive, scarponi da sci, scarpe da montagna, scarpe da trekking, dopo-sci.

– Marchio internazionale n. 494 919 "DOLOMITE", di tipo denominativo, registrato nel 1985 con efficacia in Spagna, Austria, Germania e Francia per:

Classe 25 – Indumenti esterni, tessuti ed a maglia, inclusi stivali, scarpe.

– Marchio nazionale italiano No 1 554 266 "DOLOMITE", di tipo denominativo, registrato nel 2013 per:

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; occhiali, occhiali da sole, occhiali per gli sport, occhiali da sci, maschere da sci, maschere da snowboard; occhiali, maschere e abbigliamento protettivi contro gli incidenti sportivi; dispositivi ed elementi di protezione contro gli incidenti sportivi inclusi in questa classe; caschi protettivi per gli sport; caschi protettivi per gli sport con paradenti, caschi protettivi per gli sport con imbottiture paraocchi, caschi protettivi per gli sport con protezioni per la gola, caschi protettivi per gli sport con maschera facciale, caschi protettivi per gli sport con imbottiture para mandibola; sottogola per caschi protettivi per gli sport; guanti protettivi contro gli incidenti sportivi; rinforzi protettivi paraginocchia e paragomiti contro gli incidenti sportivi.

Classe 18 – Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, cinture a tracolla, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; guanti, guanti da sci; stivali, scarpe, pantofole e sandali; calzature per lo sport; calzature per il tempo libero, calzature e stivali casual; scarponi da sci; calzature doposci, stivali e scarpe doposci; scarponi e scarpe da alpinismo, scarpe per escursionismo e da trekking.

Classe 28 – Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; imbottiture di protezione, ginocchiere, paragomiti specificamente destinati all'uso negli sport; guanti specificamente destinati all'uso negli sport; sci; bastoni da sci; pelli per sci; sacche ideate appositamente per sci e scarponi da sci; custodie per sci; snowboard; sacche ideate appositamente per snowboard; pattini a rotelle, pattini a rotelle in linea, pattini da ghiaccio, pattini a rotelle con scarponcino, skateboard.

– Marchio nazionale italiano n. 1 163 847 "DOLOMITE", di tipo denominativo, registrato nel 1965 per:

Classe 25 – Scarponi da sci, da montagna, scarpe sportive; scarponi per alpinismo, scarpe.

5 Il motivo di cui all'articolo 8(5) RMUE era fondato sul marchio dell'Unione europea n. 110 585, sul marchio internazionale e sui due marchi nazionali italiani e veniva sostenuto da prove (fatture, cataloghi, rassegne stampa) della rinomanza.

6 L'opponente veniva invitata a provare l'uso dei marchi n. 110 585 e n. 494 919.

7 Mediante decisione resa il 1° ottobre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione e respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione sulla base del rischio di confusione di cui all'articolo 8(1)(b) RMUE, in particolare per un pubblico italofono, con il marchio dell'Unione europea

n. 7 464 472 e il marchio italiano n. 1 554 266. La divisione di Opposizione considerava soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8(1)(b) RMUE per le seguenti ragioni:

- Tutti i prodotti in contestazione che appartengono alle classi 18 e 25 sono identici a quelli compresi nell'enunciato dei marchi anteriori; i prodotti in contestazione che appartengono alla classe 28 sono in parte identici e in parte simili, per destinazione, canali di distribuzione e provenienza industriale, a quelli contraddistinti dalle anteriorità;
- Il marchio in contestazione è da ritenersi simile a quelli anteriori in ragione della presenza di un elemento dominante (la parola "DOLOMITE"/ "DOLOMITI") quasi identico, nonostante la presenza di elementi testuali e figurativi differenti;
- E' stata dimostrata l'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori;
- Non è necessario esaminare l'opposizione alla luce dei restanti diritti anteriori e motivi.

Conclusioni e argomenti delle parti

8 In data 26 novembre 2015 l'originaria richiedente presentava un ricorso, nel quale chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione e di accogliere la domanda di registrazione per i prodotti in contestazione. Nella memoria contenente i motivi di ricorso, ricevuta in data 28 gennaio 2016, la richiedente sostiene che non sussiste rischio di confusione tra il proprio marchio e quelli menzionati dalla divisione di Opposizione per i seguenti motivi:

- Il giudizio espresso nella decisione circa l'identità e la somiglianza dei prodotti è stato sommariamente motivato ed è, relativamente ad alcuni prodotti, errato;
- Le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi anteriori e quello contestato bastano a controbilanciare le somiglianze o l'identità dei prodotti;
- L'accresciuta capacità distintiva dei marchi anteriori è stata provata solamente per alcuni prodotti e serve a portare tale capacità distintiva da un livello intrinseco basso ad un livello normale (e non elevato).

9 Nelle osservazioni in risposta depositate in data 22 aprile 2016, Scott USA Limited (d'ora in avanti, l'opponente) comunica di essere subentrata, quale proprietaria dei diritti anteriori, alla Tecnica Group S.p.A. nei procedimenti di opposizione e ricorso e chiede che il ricorso venga respinto.

10 In data 7 ottobre 2016, IDM SÜDTIROL – ALTO ADIGE ("la richiedente") subentrava a Agentur Südtirol Marketing.

Motivazione

11 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.

12 Il ricorso, tuttavia, è infondato perché la divisione di Opposizione ha giustamente respinto la domanda di registrazione, relativamente ai prodotti in contestazione, a causa del rischio di confusione con il marchio italiano n. 1 554 266 e quello dell'Unione europea n. 7 464 472.

13 Verrà esaminata in primo luogo l'opposizione fondata sul marchio italiano n. 1 554 266. Il rischio di confusione dev'essere quindi valutato dalla prospettiva del consumatore italiano. Trattandosi di articoli di largo consumo, il livello di attenzione di quel consumatore sarà medio.

Comparazione dei prodotti

14 I prodotti in contestazione appartengono alle classi 18, 25 e 28.

Classe 18

15 I prodotti in contestazione "cuoio, cuoio e imitazioni del cuoio, cuoio e pelli di animali, cuoio grezzo o semilavorato, cuoio per scarpe, finta pelle (imitazione di cuoio), imitazione di cuoio, pellame, pelle conciata, pelle di poliuretano, pelle venduta all'ingrosso, pellicce (pelli di animali), pellicce vendute all'ingrosso, pelli di animali, pelli di animali vendute all'ingrosso, pelli di animali macellati, pelli grezze di animali, pelli grezze di animali da macello, pelli rifinite, pelli scamosciate che non siano destinate a pulire, schiene di pelli conciate, similpelle venduta all'ingrosso" sono identici ai prodotti "cuoio e sue imitazioni, pelli di animali" contenuti nell'enunciato del marchio anteriore. La formulazione dei prodotti è evidentemente più particolareggiata – e ripetitiva – nel caso dell'enunciato della domanda ma nella sostanza, si tratta, nei due casi, di materiali grezzi o semilavorati ricavati da animali o da materiali sintetici di imitazione dai quali si ricavano prodotti finiti.

16 La Commissione osserva, del resto, che l'originaria richiedente non ha contestato l'identità dei suddetti prodotti.

17 I prodotti in contestazione "astucci da viaggio in pelle, astucci in pelle, astucci in similpelle, bagagli, bagagli a mano, bagagli da viaggio, bauli da viaggio a doppio scompartimento, bauli di vimini, bauli e borse da viaggio, borse, borse a tracolla, borse a tracolla per portare bambini, borse e portafogli di pelle, borse in pelle, borse in pelle e finta pelle, borse in pelle per l'imballaggio di merce, borse per abbigliamento sportivo, borse per attrezzi vuote, borse per il trasporto di animali, borse per la spesa in pelle, borse porta abiti da viaggio in pelle, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, marsupi, marsupi per portare i bambini, marsupi porta-bebé, piccoli zaini, pochette [borse a mano], pochette [borsellini], pochette in pelle per l'imballaggio di merce, porta bebè da indossare sul corpo, porta cappelli da viaggio, portachiavi in cuoio e in pelle, portadocumenti in pelle, portafogli in pelle, sacchi [buste, borsette] in

cuoio per imballaggio, sacchi da campeggiatori, sacchi da viaggio, sacchi per alpinisti, sacchi per provviste, scatole di pelle, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, scatole per cappelli in cuoio, schiene di pelli conciate, similpelle venduta all'ingrosso, trousse di pelle, valige, valigette, valigette porta documenti in similpelle, valigie giganti, valigie in pelle, zainetti, zainetti porta bebè, zaini" sono identici ai prodotti "bauli e valigie; valigie e valigette, borse, borsette, borse per scalatori, borse per la scuola, borse da campeggio, borse per gli sport, zaini, zaini per alpinisti, portamonete, borsellini, beauty case, borse a tracolla, borse da escursionismo, marsupi, portachiavi di cuoio e sue imitazioni" contenuti nell'enunciato del marchio anteriore. Infatti, aldilà della formulazione, assai più particolareggiata nel caso dell'enunciato del marchio oggetto della domanda, trattasi di manufatti realizzati con gli stessi materiali (cuoio, pelle e imitazioni), destinati allo stesso uso (trasportare persone, animali od oggetti), aventi lo stesso metodo d'uso (portati a mano, a spalla o sulla schiena) e gli stessi canali di distribuzione (venduti nei negozi di pelletteria, articoli da viaggio, articoli sportivi).

18 La richiedente ha affermato che alcuni dei propri prodotti, e precisamente "borse per il trasporto di animali, borse a tracolla per portare bambini, intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini, marsupi per portare bambini, marsupi per portare bebè, porta bebé da indossare sul corpo, zainetti portabebè" sarebbero dissimili rispetto ai prodotti dell'opponente "borse, zaini, borse a tracolla e marsupi", affermando che hanno caratteristiche funzionali differenti. In realtà, gli articoli menzionati dalla richiedente sono ricompresi tra quelli dell'opponente: le "borse per trasportare animali" (o bambini) sono comprese nelle "borse", i "zainetti portabebè" sono compresi tra gli "zaini". Lo stesso dicasi dei "marsupi". Le "intelaiature per la schiena" altro non sono che un tipo di zaino a telaio rigido che può ospitare un bambino.

19 I prodotti in contestazione "bastoncini da trekking, bastoni da montagna, bastoni da passeggio" sono identici o altamente simili ai "bastoni da passeggio" del marchio anteriore poiché hanno la stessa funzione adiuvante della deambulazione e possono essere realizzati con gli stessi materiali.

20 I prodotti in contestazione "impugnature di bastoni, impugnature per bastoni da passeggio, impugnature per bastoni e per bastoni da passeggio" sono componenti, anche smontabili, dei bastoni compresi nell'enunciato del marchio anteriore, ragione per la quale esiste un rapporto di complementarità, il che implica l'esistenza di un certo grado di somiglianza.

21 I prodotti in contestazione "cinghie per bagagli, etichette in pelle per bagagli, maniglie per valigie, valvole in cuoio" sono accessori che vanno a completare le valigie contraddistinte dal marchio anteriore. Tali prodotti vanno quindi considerati simili.

Classe 25

22 I prodotti in contestazione "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi;

Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Berretti; Boa [pelliccia da collo]; Bretelle; Busti; Calzature; Calzature per lo sport; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappotti; Cappucci; Cinture; Copribusti; Copricapo; Copriorecchie; Fasce per la testa; Giacche; Giacche per la pesca; Guanti; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys; Maglie; Maglieria; Maglioni; Mantelline; Mantiglie; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Poncho; Pullover; Sandali; Scarpe; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Soprabiti; Sopravvesti; Sottovesti; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Tee-shirt; Uniformi; Visiere” sono identici a quelli coperti dal marchio anteriore nella stessa classe. Si tratta, infatti, di esempi di indumenti che sono tutti ricompresi nella più ampia formulazione impiegata per designare i prodotti coperti dal marchio anteriore.

23 I prodotti in contestazione “ calosce (soprascarpe di gomma), carcasse di cappelli, cassette foderate di pelo per scaldare i piedi, ferramenti per calzature, punte di calzature, soles, soles interne, tomaie, tomaie di calzature” sono accessori o parti di calzature e copricapo. Si tratta, quindi, di articoli che, contrariamente a quanto asserisce la richiedente, presentano una certa somiglianza per ragioni di complementarietà funzionale.

Classe 28

24 Tutti i prodotti in contestazione sono esempi di articoli destinati alla pratica della ginnastica e dello sport. Poiché il marchio anteriore è registrato per “articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi”, i prodotti in contestazione sono inclusi tra quelli coperti da quest’ultimo marchio e sono quindi identici ad essi, come giustamente afferma l’opponente. La Commissione osserva, del resto, che la richiedente non ha presentato argomenti in grado di inficiare quest’affermazione.

Comparazione dei marchi

25 Il marchio in contestazione va confrontato con quello anteriore, che è denominativo. Il confronto va fatto sulla base della percezione di un consumatore italiano, normalmente attento e avveduto.

26 Dal punto di vista dell’aspetto visivo, il marchio in contestazione presenta una certa somiglianza con quello anteriore nella misura in cui uno dei suoi due elementi denominativi (DOLOMITI) è quasi identico all’unico elemento denominativo (“DOLOMITE”) contenuto nel marchio anteriore. La somiglianza, tuttavia, non può dirsi elevata perché nel marchio posteriore sono presenti altri elementi denominativi e figurativi, assenti nel marchio anteriore, che incidono sull’impressione visiva. Questi elementi sono, in primo luogo, la parola “RANGER”, avente lo stesso rilievo grafico del termine “DOLOMITI” e, in secondo luogo, il disegno umoristico di uno scoiattolo che cammina. Assai meno peso ha, invece, l’indicazione “Sudtirolo –Alto Adige”, scritta in caratteri di minori dimensioni. Per un consumatore italiano normalmente attento ed avveduto, il marchio in contestazione è principalmente caratterizzato dalle parole “DOLOMITI” e “RANGER” e dalla figura di scoiattolo, fermo restando che, secondo comune esperienza, saranno le parole,

più che la figura, a consentire a tale consumatore di ricondurre prontamente e con precisione la merce ad una determinata fonte produttiva.

27 La somiglianza visiva può quindi dirsi media, dal momento che la quasi identità dell'elemento "DOLOMITE"/"DOLOMITI" è controbilanciata dai menzionati elementi di differenziazione, ai quali deve aggiungersi la colorazione del marchio in contestazione.

28 Dal punto di vista fonetico, il confronto va fatto tra gli elementi denominativi che un consumatore italiano pronuncerà verosimilmente nelle usuali occasioni di acquisto della merce, vale a dire "DOLOMITI RANGER" e "DOLOMITE". E' presumibile, infatti, che il consumatore italiano comprenda che l'espressione "Sudtirolo- Alto Adige" (riferimento in tedesco e italiano alla provincia autonoma di Bolzano) non svolge alcuna funzione distintiva e si astenga dal pronunciarla. La somiglianza fonetica può dirsi media o anche medio alta visto che le parole "DOLOMITI" e "DOLOMITE" hanno un suono quasi identico e tale parola non solo compare all'inizio, nel marchio posteriore, ma è anche più lunga dell'altra ("RANGER").

29 Dal punto di vista concettuale, è fuor di dubbio che entrambi i marchi richiamino alla mente del consumatore di riferimento le famose montagne delle Alpi nordorientali italiane. Quel concetto è rafforzato, nel caso del marchio posteriore, dall'indicazione del nome della provincia autonoma, dal termine "RANGER" (che per molti consumatori può evocare una guardia forestale) e dall'immagine dello scoiattolo che fa pensare a boschi e montagne. La somiglianza concettuale è quindi elevata.

30 Globalmente, quindi, i marchi sono simili, in misura medio alta.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

31 L'opponente ha rivendicato, in particolare per l'Italia, un carattere distintivo del marchio "DOLOMITE" accresciuto dall'uso e dalla notorietà e chiede che di esso venga tenuto conto nel valutare l'esistenza del rischio di confusione. La rivendicazione dev'essere esaminata perché, secondo la giurisprudenza, l'elevata capacità distintiva del marchio anteriore può incrementare il rischio di confusione con il marchio posteriore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

32 Ed è ciò che, correttamente, la divisione di Opposizione ha esaminato, giungendo alla conclusione che l'abbondante materiale prodotto dimostrava che il marchio anteriore aveva acquisito un elevato carattere distintivo per un'ampia gamma di articoli di abbigliamento, borse, zaini, attrezzature e accessori per la pratica degli sport di montagna (escursionismo, alpinismo, sci, trekking).

33 La richiedente non sembra contestare seriamente, nella memoria a sostegno del proprio ricorso, la notorietà pluridecennale, in Italia, del marchio "DOLOMITE" per tali prodotti ma afferma che tale notorietà servirebbe tutt'al più a far progredire il carattere distintivo del marchio dal livello "inferiore al normale" a "normale". La richiedente insiste, infatti, sul debole grado di distintività intrinseca del marchio "DOLOMITE" in Italia, in

quanto evocativo “dell’origine geografica della merce o della loro destinazione d’uso”.

34 A parere della Commissione, il nome “DOLOMITE” non evoca, presso un pubblico ragionevolmente avveduto, l’origine “geografica” della merce perché le Dolomiti non vengono associate dal grande pubblico ad una zona industriale ma piuttosto alla natura grandiosa e incontaminata. Alla stessa maniera, è improbabile che il consumatore italiano pensi che le attrezzature sportive a marchio “DOLOMITE” siano destinate ad essere impiegate nelle Dolomiti giacché sa bene che lo sci, il trekking e l’escursionismo possono essere praticati ovunque.

35 Il nome “DOLOMITE” è invece intrinsecamente distintivo perché, proprio per il fatto di alludere ad una montagna emblematica, è dotato di una forte carica suggestiva per il consumatore. Non è, quindi, vero che la capacità distintiva originaria del marchio sia bassa e che le prove della sua notorietà servano meramente ad elevarla fino ad un livello “normale” (cioè medio). La capacità distintiva del marchio a titolo originario è almeno media e le prove della sua notorietà presso il pubblico italiano gli conferiscono una capacità distintiva elevata, della quale occorrerà tenere conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Valutazione globale del rischio di confusione

36 I fattori da prendere in considerazione ai fini della valutazione globale del rischio di confusione sono il grado di somiglianza dei prodotti, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del pubblico di riferimento e il carattere distintivo del marchio anteriore.

37 I prodotti in conflitto rientrano tutti nelle stesse tre classi (18, 25 e 28) e sono, nella stragrande maggioranza, identici. Alcuni di essi sono simili.

38 I marchi presentano un grado medio alto di somiglianza. L’unico elemento contenuto nel marchio anteriore (“DOLOMITE”) è stato ripreso, quale elemento iniziale e con una lievissima variante ortografica, nel marchio posteriore.

39 Il marchio anteriore è dotato di capacità distintiva elevata.

40 Il livello di attenzione del consumatore è, tenuto conto dei prodotti, medio.

41 A giudizio della Commissione, sarebbe del tutto plausibile che il consumatore già esposto al marchio “DOLOMITE” e che si veda offrire prodotti appartenenti all’identico settore della pratica sportiva e contraddistinti da un marchio che contenga il nome “DOLOMITI” possa pensare ad un collegamento tra le due imprese o che il marchio posteriore rappresenti una nuova declinazione del marchio anteriore. In altre parole, si verrebbe a determinare un rischio di confusione circa la provenienza della merce o di associazione tra i segni, rischio anch’esso espressamente previsto dall’articolo 8(1)(b) RMUE.

42 Alla luce di questo risultato, non è necessario esaminare i restanti diritti e motivi di opposizione.

Spese

43 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere all'opponente le spese concernenti il procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR per la rappresentanza professionale (articolo 85 RMUE).

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. **Il ricorso è respinto.**
2. **La richiedente rifonderà 550 EUR all'opponente.**

**TRAGO contro RAGO – Divisione di
Opposizione 16.01.2017**



TRAGO contro RAGO – Divisione di Opposizione 16.01.2017

Marchio Trago **contro** marchio RAGO

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, 'trago'. Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalla dicitura 'RAGO 1892' in caratteri leggermente stilizzati di colore blu. L'elemento numerico '1892' è posizionato al di sopra della parola 'RAGO' in corrispondenza della lettera 'O' ed è di dimensioni assai ridotte. Inoltre, quest'ultimo, sarà percepito, verosimilmente, come una mera indicazione temporale relativa, ad esempio, all'anno in cui il marchio è stato lanciato sul mercato ed è, pertanto, dotato di una capacità distintiva limitata. **Al di sotto della scritta "RAGO"** viene raffigurata una linea leggermente arcuata di colore verde di natura prettamente decorativa e, pertanto, dotata di una ridotta capacità distintiva.

La parola 'RAGO' è sovrastata dalla figura stilizzata di tre alberi verdi, disposti su una linea decorativa leggermente arcuata di colore verde, con le chiome parzialmente sovrapposte tra loro e con la figura di un sole stilizzato di colore arancione, in parte coperto dalla chioma del primo albero. La suddetta linea presenta una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorativa.

Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono tutti prodotti ortofrutticoli o derivanti da questi ultimi e che i servizi rilevanti riguardano la vendita di tali prodotti, si considera che la rappresentazione degli alberi e del sole possa essere evocativa della provenienza o della natura di tali prodotti nonché della tipologia di tali servizi. Pertanto, tali elementi figurativi presentano una limitata capacità distintiva. La parola RAGO non ha alcun significato e gode, pertanto, di un maggior grado di distintività rispetto agli altri elementi del marchio impugnato.

Il richiedente asserisce che i suoi prodotti sono principalmente 'verdure fresche a km zero' mentre quelli dell'opponente sono 'frutta esotica, agrumi e verdure provenienti dalla propria partner spagnola e da altri Paesi al di fuori della Comunità Europea'. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative ai differenti campi di attività delle parti non possono essere accolte.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a sormontare le somiglianze e che, pertanto, sussista un rischio di confusione anche con riferimento ai servizi contestati ritenuti simili ad un basso grado ai prodotti dell'opponente.

OPPOSIZIONE N. B 2 244 625

B.F. Frutta S.r.l., Piazza Artom, C.A.P. A 1/2 L. Ovest 12, 50127 Firenze, Italia (opponente), rappresentata/o da **Aico Brevetti S.r.l.** – Ufficio Per La Proprietà Intellettuale, Via Masaccio, 87, 50132 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

c o n t r o

Rosario Rago, Strada Provinciale 312 N. 4, 84091 Battipaglia, Italia (richiedente) rappresentato da **Alfonso Prota**, Via Giuseppe Tornielli 46, 00151 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/01/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 244 625 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 29: *Prodotti da agricoltura biologica. Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; minestrone e zuppe vegetali fresche, insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.*

Classe 31: *Prodotti da agricoltura biologica. Erbe fresche e mix di erbe*

fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali. Tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.

Classe 35: Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi;

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 603 495 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 603 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 29 e 31 e una parte dei servizi compresi nelle classi 35 e 39. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio Italiano n. 820 501 rinnovato con il numero di registrazione 1 231 934. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere 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 dell'opponente n. 1 231 934.

1. a) I prodotti e servizi

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

Classe 29: frutta conservata, congelata, essiccata e cotta; frutti canditi; gelatine di frutta; macedonia di frutta; polpa di frutta; scorze di frutta; marmellate; conserve alimentari; ortaggi e legumi conservati, congelati, essiccati e cotti; succhi vegetali per la cucina; carne, pesce, pollame e selvaggina; uova, latte e prodotti derivati dal latte.

Classe 31: frutta fresca; agrumi; arance; ortaggi freschi; prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; sementi, piante e fiori naturali.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: Prodotti da agricoltura biologica; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; minestrone e zuppe vegetali fresche, insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.

Classe 31: Prodotti da agricoltura biologica; erbe fresche e mix di erbe fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali. Tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da

coltivazioni biologiche. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.

Classe 35: Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi; import-export.

Classe 39: Trasporto; Imballaggio e deposito di merci.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 28, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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

Prodotti contestati in classe 29

Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Le insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica del richiedente sono pietanze composte da vari ingredienti tra cui gli ortaggi. Dunque, si sovrappongono gli ortaggi conservati dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I minestrone e zuppe vegetali fresche, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica del richiedente sono pietanze a base di ortaggi e legumi cotti. Dunque, sono comprese nell'ampia categoria di ortaggi e legumi cotti dell'opponente.

Pertanto, i prodotti in questione sono considerati identici.

I prodotti da agricoltura biologica del richiedente sono frutto di un metodo produttivo che prevede l'impiego di tecniche agricole a ridotto impatto ambientale. Pertanto, tali prodotti si sovrappongono con la frutta conservata, congelata, essiccata e cotta dell'opponente, poiché possono tutti provenire da agricoltura biologica. Dunque, i prodotti in questione sono identici.

Prodotti contestati in classe 31

Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I prodotti da agricoltura biologica; erbe fresche e mix di erbe fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica del richiedente sono compresi nell'ampia categoria di prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti 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.

I principi sopra esposti valgono anche per altri servizi costituiti esclusivamente da attività relative alla vendita effettiva di prodotti, come ad esempio servizi di vendita all'ingrosso, acquisti su Internet, servizi di vendita per catalogo o per posta ecc. (nella misura in cui questi rientrano

nella Classe 35).

Pertanto i *servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi* del richiedente presentano un basso grado di somiglianza con i *prodotti agricoli, orticoli* dell'opponente nella classe 31.

Per contro, i principi di cui sopra non si applicano ad altri servizi che non si limitano ai servizi connessi alla vendita di prodotti o che non rientrano nella Classe 35, come ad esempio i servizi di import-export (Classe 35).

L'opponente ritiene che il 'servizi di vendita' siano affini ai servizi contestati di *import-export* e che questi ultimi includano 'tutti i prodotti, ivi inclusi quelli contrassegnati dai marchi dell'opponente'.

La Divisione di opposizione ritiene, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, che i 'servizi di vendita' non presentino affinità con i servizi di import-export in quanto questi ultimi, che fanno riferimento alla circolazione di prodotti e che generalmente richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali, non riguardano l'effettiva vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso, ma sono piuttosto preparatori o accessori alla commercializzazione di tali prodotti. Pertanto, come prima affermato, le argomentazioni di cui sopra relative al raffronto fra prodotti e servizi di vendita al dettaglio non si applicano ai servizi di import-export.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni una Sentenza del Tribunale della Unione Europea (Sentenza del 24/09/2008, *Oakley-UAMI*, T-116/06, § 61 e 62). Tuttavia, nel caso in esame, il precedente richiamato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento.

Difatti, la Sentenza del Tribunale dell'Unione Europea citata dall'opponente non fa menzione dei servizi di 'import-export' ma fa esclusivamente riferimento ai 'servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli, nonché i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line' che, come sopra affermato, non sono equiparabili ai servizi di import-export.

Le argomentazioni sostenute dall'opponente non possono, dunque, essere accolte.

Pertanto, i servizi di *import-export* del richiedente sono dissimili da tutti i prodotti dell'opponente di cui alle classi 29 e 31, dato che la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non sono le stesse.

Prodotti in classe 39

L'opponente ritiene vi sia una stretta correlazione tra servizi di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci* e i 'servizi di vendita'. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la Divisione di opposizione ritiene, che i 'servizi di vendita' non presentino affinità con i servizi di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci*, poiché questi ultimi sono forniti da imprese specializzate la cui attività, non riguarda la vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso bensì il trasporto, l'imballaggio e la custodia di merci in un determinato luogo dietro compenso.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni una Sentenza del Tribunale della Unione Europea (Sentenza del 7/07/2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425), secondo cui il commercio al dettaglio comprende, 'oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso'. Tuttavia, nel caso in esame, il precedente richiamato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento.

Difatti, la Corte ha stabilito, al punto 34 della citata sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori, commercio che comprende, 'oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso' ed ha anche chiarito che tale attività consiste, in particolare, 'nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente'. Tuttavia, tra le attività menzionate dalla Corte correlate ai servizi di vendita non vi è alcun riferimento a quelle di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci* che, come prima sottolineato, non riguardano la fase relativa alla vendita dei prodotti.

Le argomentazioni sostenute dall'opponente non possono, dunque, trovare accoglimento.

I servizi di *trasporto* del richiedente sono considerati dissimili da tutti i prodotti delle classi 29 e 31 dell'opponente. Tali servizi si riferiscono ad una flotta di camion o di navi usati per trasportare dei prodotti da un punto A a un punto B e sono prestati da imprese di trasporto specializzate la cui attività, come prima rilevato, non è quella della fabbricazione e della vendita di tali prodotti. La natura, la finalità e il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi sono diversi. Inoltre, essi non hanno gli stessi canali di distribuzione e non sono concorrenti.

Con l'espressione 'servizi di imballaggio e di deposito' ci si riferisce a servizi mediante i quali le merci di una società sono imballate e custodite in un determinato luogo dietro compenso. Tali servizi non sono simili ad alcuno dei prodotti di cui alle classi 29 e 31 dell'opponente che potrebbero essere oggetto di tale attività di imballaggio e di deposito. La natura, lo scopo e il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi sono diversi. Essi non hanno gli stessi fornitori/produttori o gli stessi canali di distribuzione né sono tra loro concorrenti. Pertanto, i prodotti di cui alle classi 29 e 31 dell'opponente ed i servizi di *Imballaggio e deposito di merci* del richiedente sono dissimili.

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi in questione sono diretti al grande pubblico. Solo alcuni servizi, quali *servizi di vendita all'ingrosso*, sono rivolti ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il richiedente ritiene che il consumatore medio di 'insalate e verdure

biologiche' presti un livello di attenzione che può dirsi elevato' nelle scelte d'acquisto. La Divisione di opposizione, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, ritiene che nonostante alcuni dei prodotti in questione di cui alle classi 29 e 31 siano derivanti da metodi di agricoltura biologica, il grado di attenzione sia, tuttavia, medio. Difatti un grado di attenzione più alto da parte del grande pubblico è abitualmente correlato ad acquisti di prodotti costosi, potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati, circostanze che non corrispondono al caso di specie relativo a prodotti di consumo corrente quali, ad esempio, frutta e verdura per i quali non è possibile ascrivere una soglia di attenzione elevata. Pertanto, le suddette argomentazioni del richiedente non possono trovare accoglimento.

1. c) I segni

trago

Marchio anteriore

rago

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, 'trago'.

L'elemento 'trago' è una parola italiana appartenente ad una specifica terminologia nel campo dell'anatomia utilizzata per definire la 'sporgenza triangolare del padiglione auricolare dell'uomo e dei mammiferi, situata anteriormente al meato acustico esterno'. (<http://www.treccani.it/vocabolario/trago/>). Trattandosi di una parola dalla forte connotazione tecnica è ragionevole ritenere che il significato della stessa non sia percepito dal consumatore medio. Si ritiene che il grado di distintività di tale parola sia normale.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalla dicitura 'RAGO 1892' in caratteri leggermente stilizzati di colore blu. L'elemento numerico '1892' è posizionato al di sopra della parola 'RAGO' in corrispondenza della lettera 'O' ed è di dimensioni assai ridotte. Inoltre, quest'ultimo, sarà percepito, verosimilmente, come una mera indicazione temporale relativa, ad esempio, all'anno in cui il marchio è stato lanciato sul mercato ed è, pertanto, dotato di una capacità distintiva limitata. **Al di sotto della scritta "RAGO" viene raffigurata una linea leggermente arcuata di colore verde di natura prettamente decorativa e, pertanto, dotata di una ridotta capacità distintiva.**

La parola 'RAGO' è sovrastata dalla figura stilizzata di tre alberi verdi, disposti su una linea decorativa leggermente arcuata di colore verde, con le chiome parzialmente sovrapposte tra loro e con la figura di un sole stilizzato di colore arancione, in parte coperto dalla chioma del primo albero. La suddetta linea presenta una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorativa.

Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono tutti prodotti ortofrutticoli o derivanti da questi ultimi e che i servizi rilevanti riguardano la vendita di tali prodotti, si considera che la rappresentazione degli alberi e del sole possa essere evocativa della provenienza o della natura di tali prodotti nonché della tipologia di tali servizi. Pertanto, tali elementi figurativi presentano una limitata capacità distintiva.

L'elemento numerico '1892', data la sua ridotta dimensione, è messo in ombra dagli elementi figurativi e dall'elemento verbale 'RAGO'.

La parola RAGO non ha alcun significato e gode, pertanto, di un maggior grado di distintività rispetto agli altri elementi del marchio impugnato.

Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere 'RAGO' che corrisponde a quattro delle cinque lettere che compongono il marchio anteriore e all'intero elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella lettera 'T' del marchio anteriore, nella stilizzazione, negli elementi figurativi e nell'elemento numerico '1892' del marchio impugnato che non hanno un corrispettivo equivalente nel segno anteriore. Come in precedenza menzionato, l'elemento numerico del marchio impugnato ha una rilevanza ridotta nell'economia del segno a causa delle dimensioni estremamente ridotte e della scarsa distintività così come la stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio

impugnato che sono dotati di una limitata distintività per i motivi sopra menzionati.

In merito agli elementi figurativi del segno impugnato si evidenzia, altresì, che in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere /RAGO"/, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera /T/ e dell'elemento numerico '1892'. Quest'ultimo, tuttavia, con molta probabilità non sarà pronunciato dal consumatore a causa delle sue dimensioni nettamente ridotte rispetto ai restanti elementi.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, 'trago', non verrà associato ad alcun significato mentre parte degli elementi figurativi e l'elemento numerico del marchio impugnato saranno associati dal pubblico di riferimento rispettivamente ad un sole, ad alberi stilizzati e all'anno di inizio dell'attività commerciale del richiedente. Gli altri elementi del marchio impugnato, ossia le due linee al sopra e al disotto dell'elemento RAGO così come la parola 'RAGO' non evocano alcun concetto. Pertanto, poiché uno dei due segni (il marchio anteriore) non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente 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 di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il

grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di

prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nella fattispecie, i prodotti contestati sono identici ai prodotti

dell'opponente. Una parte dei servizi contestati sono simili ad un basso grado ai prodotti dell'opponente, un'altra parte dei servizi contestati differisce dai prodotti dell'opponente. I marchi sono simili in misura media sotto il profilo visivo e fonetico. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili. Il grado di attenzione del consumatore è medio.

Va, altresì, osservato che i marchi sono simili nella misura in cui l'elemento verbale 'RAGO', che possiede una funzione distintiva indipendente nel marchio impugnato, coincide in quattro delle cinque lettere che compongono il marchio anteriore, cioè 'trago'.

I marchi differiscono nella prima lettera 'T' del marchio anteriore, nella stilizzazione, nell'elemento numerico e in quelli figurativi del marchio impugnato. Tuttavia, come sopra indicato, l'elemento numerico del marchio impugnato '1892' è debole oltre ad essere di dimensioni nettamente ridotte rispetto ai restanti elementi. Anche, la leggera stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio impugnato ricoprono un ruolo marginale in ragione della loro limitata distintività.

Pertanto, le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi dotati di una scarsa distintività', ad eccezione solo della differenza concernente la lettera 'T' del marchio anteriore che non ha un corrispettivo equivalente nel marchio contestato.

Il richiedente asserisce che i suoi prodotti sono principalmente 'verdure fresche a km zero' mentre quelli dell'opponente sono 'frutta esotica, agrumi e verdure provenienti dalla propria partner spagnola e da altri Paesi al di fuori della Comunità Europea'.

A tal proposito è importante rilevare che Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva. (sentenza del 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative ai differenti campi di attività delle parti non possono essere accolte.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Divisione d'Opposizione ritiene

che le differenze tra i segni non siano sufficienti a sormontare le somiglianze e che, pertanto, sussista un rischio di confusione anche con riferimento ai servizi contestati ritenuti simili ad un basso grado ai prodotti dell'opponente.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 231 934 dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili ai prodotti del marchio anteriore.

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

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

La registrazione di marchio italiano n. 831428 per il marchio figurativo , la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 794 636 per il marchio figurativo , la registrazione di marchio italiano n. 1 065 111 per il marchio denominativo 'bio trago', tutti e tre per prodotti nelle classi 29 e 31.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi/parole aggiuntive, quali l'elemento ovale, la particolare stilizzazione della parola 'trago', l'elemento verbale 'BIO' che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

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 supporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

Juan AntonioMORALES
PAREDES

AngelaDI BLASIO

Jessica NormaLEWIS

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.

SUPERFLASH – Divisione di Opposizione
15.12.2016

SUPERFLASH



SUPERFLASH Divisione di Opposizione 15.12.2016

marchio anteriore

marchio impugnato

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati di colore nero parzialmente disposti su uno sfondo grigio. Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati. Sullo sfondo appaiono due figure, una angolare e l'altra circolare, che si sovrappongono tra loro.

Sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 10 263 218 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 523 135

Intesa Sanpaolo S.P.A., Piazza San Carlo, 156, 10121, Torino, Italia (opponente), rappresentata da **Perani & Partners SPA**, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

M.F.T. Gold S.r.l., Corso del Popolo, 21, 35131, Padova, Italia (richiedente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.**, Via del Commercio, 56, 36100, Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 523 135 è accolta per tutti i servizi contestati, ossia

Classe 41: Organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 746 946 è respinta per tutti i servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 746 946 ovvero contro tutti i servizi nella classe 41. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 263 218. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. a) I servizi

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

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 41: Organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche.

I servizi di *organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); organizzazione e direzione di concerti; servizi di disc jockey; servizi di discoteche; concerti musicali; intrattenimento musicale; fornitura di musica digitale da internet; discoteche; gestione di discoteche* sono inclusi nella categoria più ampia di *divertimento* dell'opponente. Essi sono pertanto identici.

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto a seconda della specializzazione dei servizi ed il prezzo.

1. c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati di colore nero parzialmente disposti su uno sfondo grigio.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura 'SUPERFLASH' in caratteri stilizzati. Sullo sfondo appaiono due figure, una angolare e l'altra circolare, che si sovrappongono tra loro.

La dicitura 'SUPERFLASH', presente in entrambi i marchi, nel suo complesso non ha alcun un significato per il pubblico di riferimento. Si ritiene tuttavia probabile che il pubblico di riferimento identificherà i termini 'SUPER', prefisso che indica una condizione di superiorità, eccezionalità, eccesso (dizionario Treccani), e 'FLASH', onomatopea che nella tecnica fotografica indica il lampo ottenuto con un dispositivo elettrico o elettronico, detto anch'esso flash, per scattare fotografie con scarsa illuminazione (dizionario Treccani). Tale combinazione sarà intesa come un flash di caratteristiche superiori. Inoltre, non riveste alcun significato specifico in relazione ai servizi in oggetto e pertanto il suo carattere distintivo deve considerarsi normale.

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

Gli elementi figurativi presenti nei marchi hanno natura decorativa e pertanto hanno un minor impatto sui consumatori rispetto all'elemento verbale.

Visivamente, i segni coincidono nella dicitura 'SUPERFLASH'. Essi, tuttavia, differiscono unicamente nei rispettivi elementi grafici e figurativi.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i

segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici.

Sotto il profilo concettuale, i marchi saranno associati a uno stesso significato e pertanto sono concettualmente identici.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

I servizi sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici sul piano fonetico e concettuale.

In particolare, entrambi i marchi includono la dicitura 'SUPERFLASH' che è l'unica porzione verbale in entrambi i segni. Essi differiscono unicamente nei loro elementi grafici e figurativi. Nel presente caso, inoltre, questi elementi, grafici e figurativi, hanno una natura meramente decorativa.

Come visto più sopra, nel caso di marchi complessi in linea di principio, l'elemento denominativo del segno in principio ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Nelle sue osservazioni il richiedente sostiene che la dicitura 'SUPERFLASH' è priva di carattere distintivo da momento che, sempre secondo quanto sostenuto dal richiedente, si compone di termini descrittivi. La Divisione d'Opposizione diverge da quanto sostenuto dal richiedente. L'espressione 'SUPERFLASH' è priva di significato per il pubblico di riferimento in relazione ai servizi in oggetto. Anche nell'ipotesi in cui 'SUPER' potesse intendersi come laudativo, la sua combinazione con 'FLASH' non dà luogo ad un significato in relazione ai servizi de quo.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 10 263 218 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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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 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

GALATINE CONTRO GALATEA...E' NATURALE – Seconda Commissione 12.12.2016



GALATINE CONTRO GALATEA...E' NATURALE Seconda Commissione 12.12.2016

marchio GALATINE **contro** marchio GALATEA E' NATURALE

Il marchio anteriore è GALATINE – 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.

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; tavolette a base di latte, caramelle, caramelle morbide; toffee, caramelle al latte.

Il marchio posteriore è GALATEA E' NATURALE – Classe 30 – Gelati; semi-lavorati e basi per la preparazione di gelati; sorbetti; granite; torte gelato e parfait.

La divisione Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione ravvisando che i prodotti contestati "gelati" sono parte della lista di prodotti del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – I prodotti contestati "torte gelato e parfait" sono prodotti che rientrano nella più ampia categoria di prodotti dell'opponente "pasticceria", la quale consiste in prodotti quali torte e dessert, le cui materie prime fondamentali sono lo zucchero e il latte. Da ciò consegue che tali prodotti sono anch'essi identici. – I prodotti contestati "sorbetti; granite" sono anch'essi prodotti che rientrano in una categoria più ampia, nello specifico quella dei "gelati"

del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici.

La divisione Opposizione ha correttamente riconosciuto che l'elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio "GALATEA" è l'elemento grafico, mentre alcun elemento dominante viene ravvisato nel marchio anteriore "GALATINE" [sic]. – Il carattere distintivo del marchio anteriore "GALATINE" dev'essere considerato "ridotto", tenuto conto, tra l'altro, che l'opponente non ha invocato alcun elevato carattere distintivo del proprio marchio a seguito dell'uso intenso o della notorietà nel mercato italiano, e che il richiamo del marchio al prodotto "latte" descrive uno dei principali ingredienti dei prodotti di cui alla classe 30.

La Commissione ritiene che le somiglianze tra i segni in conflitto siano tali da poter indurre i consumatori rilevanti, il cui livello di attenzione sarà tuttalpiù di grado medio, a ritenere che i prodotti alimentari identici nella classe 30, contraddistinti dai marchi in questione, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso dev'essere respinto.

COMMISSIONI DI RICORSO

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 12 dicembre 2016

Nel procedimento R 207/2016-2

MILK & FRUIT S.R.L. Via Venezia 11 31028 Tezze Di Vazzola (TV) Italia
Richiedente / ricorrente rappresentato da METROCONSULT S.R.L., Via Sestriere,
100, 10060 None (TO), Italia

contro

CLOETTA ITALIA S.R.L. Via Milano, 16 26100 Cremona Italia Opponente /
resistente rappresentato da PERANI & PARTNERS SPA, Piazza San Babila, 5,
20122 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 450 743 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 13 187 695)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da T. de las Heras (Presidente), C. Negro (Relatore) e C. Govers
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 20 agosto 2014, MILK & FRUIT S.R.L. ("la richiedente")

chiedeva la registrazione del marchio figurativo per i seguenti prodotti:

Classe 30 – Gelati; semi-lavorati e basi per la preparazione di gelati; sorbetti; granite; torte gelato e parfait. La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: Il marchio consiste nella dicitura “galatea” inserita all’interno di un’impronta sostanzialmente rettangolare con angoli smussati, essendo le sillabe “gala” separate da “tea” da una retta ed essendo l’impronta posizionata al di sopra della scritta “...è naturale”.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 6 ottobre 2014.

3 In data 18 dicembre 2014, CLOETTA ITALIA S.R.L. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti rivendicati.

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 italiano denominativo No 1 319 714 GALATINE, depositato il 13 agosto 2008 e registrato il 21 luglio 2010 per i seguenti prodotti:

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.

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; tavolette a base di latte, caramelle, caramelle morbide; toffee, caramelle al latte.

6 Con decisione del 2 dicembre 2015 (“la decisione impugnata”), la divisione Opposizione accoglieva l’opposizione per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione Opposizione ravvisava quanto segue:

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

– I prodotti contestati “gelati” sono parte della lista di prodotti del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – I prodotti contestati “torte gelato e parfait” sono prodotti che rientrano nella più ampia categoria di prodotti dell’opponente “pasticceria”, la quale consiste in prodotti quali torte e dessert, le cui materie prime fondamentali sono lo zucchero e il latte. Da ciò consegue che tali prodotti sono anch’essi identici. – I prodotti contestati “sorbetti; granite” sono anch’essi prodotti che rientrano in una categoria più ampia, nello specifico quella dei “gelati” del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – L’ambito di protezione del marchio anteriore comprende la lista alfabetica della classe 30. Tra i prodotti che compongono detta lista si trovano le “polveri per gelati”. I “semilavorati e basi per la preparazione di gelati” contestati includono, in quanto categoria più ampia, le “polveri per gelati” dell’opponente. È impossibile per la divisione Opposizione filtrare questi

prodotti dalla categoria sopra menzionata. Poiché la divisione Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti della richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle prime cinque lettere di entrambi, è cioè "GALAT-". Essi differiscono, invece, nelle loro parti finali, e cioè nelle tre lettere INE del marchio anteriore e nelle due lettere "EA" del marchio impugnato, oltre che negli elementi grafici e nell'espressione "...è naturale" del marchio impugnato. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle lettere "GALAT-" presenti identicamente in entrambi i segni. Entro questi limiti i marchi sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "INE" del marchio anteriore e delle lettere "EA" del marchio impugnato che non trovano alcuna corrispondenza. Va notato altresì che le prime due sillabe sono identiche in entrambi i marchi, essendo le terze sillabe in entrambi i casi comunque molto simili, trattandosi delle sillabe "TI" e "TE", le quali hanno in comune la prima lettera e presentano le vocali "I" ed "E", che hanno suoni simili. Solo le ultime due sillabe dei marchi in conflitto (NE e A) sono del tutto differenti. Inoltre, la pronuncia differisce per quanto riguarda la presenza delle parole "è naturale" nel marchio impugnato, le quali non trovano corrispondenza alcuna nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore "GALATINE" non ha un significato per il pubblico di riferimento. Il marchio impugnato "Galatea" (sic) può fare riferimento a un "genere di crostacei marini con addome ridotto e ripiegato, chele e antenne lunghe e sottili" o al "nome di una ninfa, deriv. di gála 'latte', con riferimento alla spuma bianca del mare" (Dizionario Italiano On-line della pagina web www.sapere.it). Ciononostante, la divisione Opposizione ritiene che detto elemento del marchio impugnato sarà associato a uno o a entrambi detti significati solo da una assai esigua parte del pubblico del territorio di riferimento, trattandosi di termini del tutto rari e inusuali. Al contrario, l'espressione "è

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

naturale" del marchio impugnato sarà intesa come un riferimento generico a qualcosa che è della natura, che riguarda la natura o si riferisce alla natura. Limitatamente a questo elemento, e per quanto sia compreso il termine "Galatea" (sic), i marchi non sono concettualmente simili. – L'elemento "è naturale" del segno impugnato è associato all'idea di "natura", nel senso di "senza l'aggiunta di elementi esterni", "non artificiale". Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono prodotti alimentari, si considera che questo elemento è dotato di una limitata capacità distintiva per questi prodotti. Il pubblico comprende il significato dell'elemento e non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi. – L'elemento "galatea" nel segno impugnato, insieme alla forma geometrica su cui è riprodotto, è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo, in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni. – 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. – I prodotti identici sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione varia da medio a basso, trattandosi di prodotti di consumo quotidiano il cui acquisto può essere frequente. – Tra il termine “GALATINE” del marchio anteriore e la parola “GALATEA” che è parte del marchio della richiedente esiste una significativa somiglianza sia visiva che fonetica. Ciò in particolare è dovuto al fatto che gli elementi comuni si trovano nella prima parte dei segni, su cui i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione. – Dal punto di vista concettuale è vero che il marchio impugnato ha almeno due significati reali. Tuttavia, l’uso del termine “galatea” con tali significati è senza dubbio assai poco comune. Pertanto difficilmente la sua conoscenza da parte del pubblico in relazione a detti significati avrà alcuna rilevanza. – Gli ulteriori elementi del marchio impugnato, vale a dire la particolare rappresentazioni figurativa ed l’elemento verbale “...è naturale” hanno un impatto limitato. L’espressione “...è naturale” ha scarsa capacità distintiva e non è l’elemento dominante del marchio, quindi verrà preso in considerazione solo in un secondo momento rispetto al termine “galatea”. Per quanto riguarda poi il fatto che il marchio impugnato contenga elementi figurativi, si deve tener presente che, in linea di principio, quando un segno è composto di elementi figurativi e denominativi, l’elemento denominativo ha sul consumatore di solito un impatto più forte dell’elemento figurativo.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

– Alla luce del principio di interdipendenza, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

7 In data 29 gennaio 2016 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 1 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute dall’Ufficio in data 14 giugno 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Gli elementi di dissomiglianza sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale (sotto quest’ultimo aspetto, la richiedente contesta l’affermazione della decisione impugnata secondo cui i possibili significati del termine “GALATEA” sarebbero di difficile conoscenza da parte dei consumatori italiani) prevalgono su quelli di uguaglianza, pertanto i marchi a confronto dovranno considerarsi differenti. – La divisione Opposizione ha correttamente riconosciuto che l’elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio “GALATEA” è l’elemento grafico, mentre alcun elemento dominante viene ravvisato nel marchio anteriore “GALATINE” [sic]. – Il carattere distintivo del marchio anteriore “GALATINE” dev’essere considerato “ridotto”, tenuto conto, tra l’altro, che l’opponente non ha

invocato alcun elevato carattere distintivo del proprio marchio a seguito dell'uso intenso o della notorietà nel mercato italiano, e che il richiamo del marchio al prodotto "latte" descrive uno dei principali ingredienti dei prodotti di cui alla classe 30. – I segni condividono la componente verbale identica GALAT, descrittiva dei prodotti rivendicati in classe 30. Tale coincidenza è tuttavia superata, nell'impressione globale suscitata nei marchi, dalle differenze evidenziate, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. – L'identità/somiglianza tra i segni è conditio sine qua non per la sussistenza del rischio di confusione e nel caso in oggetto sono ravvisabili differenze tra i segni in conflitto tali da giustificare il rigetto dell'opposizione.

10 Nelle osservazioni in risposta al ricorso, l'opponente contesta integralmente gli argomenti della richiedente, chiedendo la conferma della decisione impugnata. L'opponente richiama inoltre quanto previamente argomentato circa l'accresciuta distintività del marchio anteriore, quantomeno sul mercato italiano, dove il marchio è presente e utilizzato da oltre mezzo secolo.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
5

Motivazione

Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

11 La domanda di marchio è stata presentata prima dell'entrata in vigore (il 23 marzo 2016) del nuovo Regolamento sul marchio dell'Unione Europea come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2424. Pertanto, il precedente Regolamento (CE) N. 207/2009 (RMC) si applica al ricorso in oggetto (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda disposizioni di carattere non strettamente procedurale (13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per facilità di riferimento, la Commissione di ricorso farà in seguito riferimento al RMUE e alla nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2015/2424, tenendo presente che i cambiamenti sostanziali introdotti da quest'ultimo non si applicano al caso in esame.

12 Poiché il nuovo Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione Europea (REMUE) non entrerà in vigore prima dell'1 ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento al vigente Regolamento (CE) N. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

Ammissibilità

13 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.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE

14 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.

15 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 (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

16 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 (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).

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
6

17 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.

18 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 rilevante

19 Per quanto riguarda il pubblico pertinente, il territorio rilevante è, nella fattispecie, l'Italia, poiché il marchio anteriore è protetto in tale stato membro.

20 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.

21 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).

22 Nella fattispecie, è pacifico che i prodotti alimentari in conflitto si dirigono al grande pubblico, il cui livello di attenzione sarà tuttalpiù di grado medio. La Commissione conferma al riguardo la valutazione non controversa della decisione impugnata.

Comparazione dei prodotti

23 L'identità dei prodotti in conflitto appartenenti alla classe 30,

correttamente stabilita nella decisione impugnata, non rappresenta un punto controverso. La Commissione fa proprie, al riguardo, le considerazioni e conclusioni della divisione Opposizione.

Comparazione dei segni

24 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).

25 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
7

26 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, § 40, e giurisprudenza ivi citata).

27 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 ed 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).

28 Per quanto attiene al carattere distintivo degli elementi costitutivi dei segni, in primo luogo la Commissione ritiene infondata l'affermazione della richiedente (non condivisa dall'opponente) secondo cui la componente verbale "GALA(T)", comune ai segni in conflitto, sarebbe descrittiva dei prodotti de quibus in quanto evocativa del termine "latte". Infatti, in assenza di qualsivoglia argomento o prova a sostegno di tale affermazione, non vi è ragione alcuna di supporre che il consumatore medio italiano dei prodotti in questione sarà in grado di comprendere il significato del termine greco traslitterato "gala" (i.e. "latte").

29 In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'elemento verbale "galatea" rappresenta l'elemento maggiormente distintivo del marchio contestato. Ciò

poiché, da un lato, la dicitura "è naturale", peraltro chiaramente secondaria per dimensioni, descrive/loda l'origine naturale (i.e. non artificiale) dei prodotti alimentari in questione, con la conseguenza che essa è priva di capacità distintiva: il pubblico italiano non la percepirà in alcun modo come un'espressione dotata di una qualche funzione indicatrice dell'origine commerciale dei prodotti. Dall'altro, la rappresentazione grafica del segno contestato, consistente nella lieve stilizzazione degli elementi verbali nonché nella particolare etichetta rettangolare bicolore con angoli smussati su cui si staglia il termine "galatea" è, sebbene non trascurabile, meno distintiva rispetto a tale termine, rispetto al quale essa ha una funzione più che altro decorativa. Giova ricordare, al riguardo, che quando un marchio è composto da 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. Contrariamente a quanto affermato dalla

richiedente, la divisione Opposizione non ha
12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
8

"riconosciuto che l'elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio 'GALATEA' è l'elemento grafico", bensì che tale ruolo dominante sotto l'aspetto visivo è svolto dall'elemento "GALATEA" "insieme alla forma geometrica su cui è riprodotto". Il fatto che il vocabolo "galatea", visualmente inscindibile dalla particolare forma grafica in cui è riprodotto, rappresenti l'elemento di maggior impatto visivo non inficia le precedenti considerazioni relative alla maggior distintività della componente verbale rispetto a quella figurativa.

30 Tenuto conto di quanto sopra, sotto il profilo visivo, la Commissione concorda con la divisione Opposizione sul fatto che i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere "GALAT", disposte nel medesimo ordine, che costituiscono le prime cinque lettere del marchio anteriore (composto da otto lettere in totale) e dell'unico elemento verbale distintivo (di sette lettere) del segno contestato. Si rileva poi che le restanti lettere di tali elementi verbali (rispettivamente "-INE" e "-EA") non sono del tutto distinte, dal momento che hanno in comune la lettera "E". Le lettere in comune rappresentano, inoltre, la prima parte in entrambi i marchi, che è, di norma, quella maggiormente in grado di attrarre l'attenzione del consumatore. Né la presenza dell'espressione "...è naturale", priva di capacità distintiva e chiaramente secondaria nel segno contestato per posizione e dimensioni, né la particolare rappresentazione grafica di tale segno è in grado di controbilanciare le importanti coincidenze innanzi menzionate, con la conseguenza che i segni presentano una somiglianza visiva non trascurabile.

31 Sotto il profilo fonetico, come correttamente affermato nella decisione impugnata, i marchi sono simili nella misura in cui la loro pronuncia coincide nel suono delle lettere "GALAT-", corrispondenti alla parte iniziale del vocabolo costituente il marchio anteriore e dell'unico elemento verbale distintivo del segno contestato. Si rileva inoltre, in linea con la divisione

Opposizione, che le prime due sillabe dei marchi sono identiche e che le rispettive terze sillabe sono comunque molto simili, trattandosi delle sillabe "TI" e "TE", le quali hanno in comune la prima lettera e presentano le vocali "I" ed "E", che hanno suoni simili. La Commissione ritiene che l'elemento denominativo "è naturale" del marchio contestato non sia particolarmente determinante sotto l'aspetto fonetico, nella misura in cui la stragrande maggioranza dei consumatori di riferimento ne ometteranno la pronuncia, non solo per esigenze di economia di linguaggio, ma anche per le caratteristiche peculiari di tale elemento verbale, il quale è privo di capacità distintiva e riveste, come si è osservato, un ruolo subordinato nel segno quanto a posizione e dimensioni (per analogia, 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58). Ne consegue che il grado di somiglianza fonetica tra i segni è di grado medio.

32 Sotto il profilo concettuale, è pacifico che il marchio anteriore "GALATINE" è privo di significato per il pubblico di riferimento. Quanto al termine "galatea" del marchio impugnato, la Commissione ritiene, in linea con la decisione impugnata, che la grande maggioranza dei consumatori italiani non sarà in grado di attribuire alcun significato preciso a tale termine, e che solo una porzione assai esigua del pubblico di riferimento possa effettuare un collegamento concettuale tra il vocabolo "galatea" e "un genere di crostacei" o "il nome di una ninfa". L'uso del termine con tali significati è, infatti, poco comune. Con

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
9

riguardo al primo significato, "galatea" è un termine specifico della zoologia/biologia marina, mentre il collegamento con il secondo significato (nome proprio di una ninfa), ai più ignoto, è inoltre scoraggiato dalla rappresentazione della prima lettera "g" in minuscolo.

33 Quanto al significato dell'espressione "è naturale" nel segno contestato, esso si riduce, come osservato, a una mera affermazione descrittiva/laudatoria, con la conseguenza che la presenza di tale elemento non contribuisce ad alcuna differenza concettuale significativa tra i segni.

34 Si deve pertanto confermare la conclusione della divisione Opposizione in base alla quale i marchi in conflitto non presentano somiglianze (o differenze) concettuali rilevanti dal punto di vista concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

35 Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve considerarsi normale, in quanto "GALATINE" è un vocabolo di fantasia, privo di riferimenti concettuali ai prodotti in questione. La rivendicazione, da parte dell'opponente, dell'accresciuto carattere distintivo del marchio attraverso l'uso intensivo non è sorretta dal necessario materiale probatorio.

36 I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici. I marchi presentano indubbe somiglianze, in particolare sotto l'aspetto visivo e fonetico, in grado di influenzare in maniera efficace la percezione del pubblico. Tali somiglianze non sono peraltro controbilanciate da alcuna differenza concettuale rilevante, per lo meno per la maggioranza dei consumatori italiani di riferimento.

37 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, in particolare, del principio dell'interdipendenza dei fattori, la Commissione ritiene che le somiglianze tra i segni in conflitto siano tali da poter indurre i consumatori rilevanti, il cui livello di attenzione sarà tuttalpiù di grado medio, a ritenere che i prodotti alimentari identici nella classe 30, contraddistinti dai marchi in questione, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

38 Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso dev'essere respinto.

Spese

39 Poiché 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, la richiedente è pertanto tenuta 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 euro). Quanto al procedimento di opposizione, la fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE 10

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. La richiedente supporterà l'onere delle spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso, il cui importo è fissato a 550 euro.

Signed T. de las Heras

Signed C. Negro

Signed C. Govers

Registrar:

Signed H.Dijkema

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

START UP INITIATIVE – Prima Sezione

EUIPO – 15.12.2016

TART 
INITIATIV

START UP INITIATIVE – Prima Sezione Euipo – 15.12.2016

marchio figurativo START UP INITIATIVE

La prima commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso. In particolare, essa negava la registrazione del marchio richiesto, con la motivazione che l'espressione «start up initiative» era priva di carattere distintivo in relazione ai servizi in questione e che la presenza della nuvoletta di un fumetto nel marchio richiesto non era sufficiente a conferire a quest'ultimo, nel suo complesso, un carattere distintivo.

Nel caso di specie, la nuvoletta si presenta come un semplice elemento figurativo, tanto più che, come ha rilevato in sostanza la commissione di ricorso, esso si discosta dalla tecnica utilizzata più frequentemente nei fumetti per rappresentare visivamente una parola, in ragione della completa assenza di personaggi o altre figure nel marchio richiesto. Il pubblico non comprenderà quindi necessariamente la forma che circonda la parola «up» come la nuvoletta di un fumetto, bensì come una semplice cornice di fantasia, che non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

15 dicembre 2016(*)

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo START UP INITIATIVE – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T-529/15,

Intesa Sanpaolo SpA, con sede a Torino (Italia), rappresentata da P. Pozzi e F. Braga, avvocati,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
rappresentato inizialmente da P. Bullock, successivamente da L. Rampini, in
qualità di agenti,
convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 giugno 2015 (procedimento R 2777/2014-1), relativa alla domanda di registrazione del marchio figurativo START UP INITIATIVE come marchio dell'Unione europea,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová e L. Calvo-

Sotelo IbáñezMartín, giudici,
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 settembre
2015,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5
novembre 2015,
in seguito all'udienza del 1° luglio 2016,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 19 giugno 2014, la ricorrente, Intesa Sanpaolo SpA, presentava una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

3 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 36, 41 e 42 dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ogni classe, nella sostanza, in particolare, alla seguente descrizione:

- classe 35: servizi nel campo della pubblicità, della gestione commerciale e della consulenza aziendale;
- classe 36: servizi di finanziamento, di stima, immobiliari, assicurativi e di investimento;
- classe 41: servizi concernenti la formazione e l'educazione nonché le attività sportive e culturali;
- classe 42: servizi scientifici e tecnologici e servizi di analisi e di ricerche industriali, di progettazione e sviluppo di hardware e software.

4 Con decisione del 12 settembre 2014, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione per i servizi indicati al precedente punto 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

5 Il 30 ottobre 2014 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

6 Con decisione del 29 giugno 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso. In particolare, essa negava la registrazione del marchio richiesto, con la motivazione che l'espressione «start up initiative» era priva di carattere distintivo in relazione ai servizi in questione e che la presenza della nuvoletta di un fumetto nel marchio richiesto non era sufficiente a conferire a quest'ultimo, nel suo complesso, un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- «accertare la violazione e non corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e dell'articolo 75 del regolamento

n. 207/2009»;

- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO alle spese.
- 8 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari sul primo capo delle conclusioni della ricorrente

9 L'EUIPO ha affermato che il ricorso non poteva avere lo scopo di ottenere una sentenza dichiarativa e che le conclusioni della ricorrente volte a far sì che il Tribunale dichiarasse che la decisione impugnata è in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e con l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 dovevano essere intese come dirette ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata.

10 La ricorrente ha confermato, in sede d'udienza, che il primo capo delle sue conclusioni non era indipendente dal secondo capo, con il quale essa ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

11 Alla luce di questa precisazione, va constatato che il primo capo delle conclusioni, nella sostanza, coincide con il secondo capo delle conclusioni, vertente sull'annullamento della decisione impugnata. Pertanto, non è necessario né statuire su questo primo capo delle conclusioni né, a fortiori, pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

Nel merito

12 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi di ricorso vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009

13 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è venuta meno al suo obbligo di motivazione.

14 Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'EUIPO devono essere motivate. Secondo la

giurisprudenza, tale obbligo ha la medesima portata di quello sancito dall'articolo 296, secondo comma, TFUE ed il suo scopo è consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione europea di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenze del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C-96/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:537, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

15 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che la valutazione dei motivi di impedimento alla registrazione di una domanda di marchio deve vertere su ciascuno dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

16 La Corte ha ammesso che, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, la motivazione può essere globale per tutti i prodotti o i servizi interessati (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

17 Tuttavia, una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e a servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità. La circostanza che i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell'accordo di Nizza di per sé non basta a concludere nel senso di una siffatta omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una grande varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/BialPortela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

18 L'omogeneità dei prodotti o dei servizi, come definita dalla giurisprudenza citata al precedente punto 17, è valutata alla luce del motivo concreto di impedimento alla registrazione del marchio in questione (v., in tal senso, ordinanza dell'11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI, C-253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 48) e sussiste la possibilità di procedere ad una motivazione globale per i prodotti e i servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto, che formano la motivazione della decisione in questione, chiariscano a sufficienza l'iter logico seguito per ciascuno dei prodotti e dei servizi appartenenti a tale categoria e possano essere applicate indistintamente a ciascuno di tali prodotti e di tali servizi [sentenza del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, punto 28].

19 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe effettuato un'analisi «frammentaria e sommaria» in relazione a ciascuno dei servizi designati dal marchio richiesto.

20 Per i servizi della classe 35, la motivazione fornita non sarebbe applicabile a servizi diversi dalla redazione di testi pubblicitari. Taluni servizi di detta classe, in linea di principio, non sarebbero forniti da un prestatore alle imprese in fase di lancio (start up). Così avverrebbe per servizi quali la gestione aziendale per conto di sportivi o i servizi di abbonamento a giornali per terzi, che non potrebbero essere considerati come servizi rivolti a start up.

21 Per i servizi della classe 36, la commissione di ricorso non avrebbe spiegato il nesso che potrebbe sussistere, ad esempio, tra servizi quali i servizi di deposito in casseforti, le collette e le agenzie doganali, da un lato, e le iniziative destinate ad imprese in fase di lancio, dall'altro lato.

22 Per i servizi della classe 41, la motivazione non sarebbe sufficiente poiché, secondo la ricorrente, tali servizi, che includono in particolare l'organizzazione di concorsi di bellezza, non sono omogenei.

23 Per i servizi compresi nella classe 42, la motivazione della decisione impugnata non potrebbe applicarsi a servizi quali l'esplorazione subacquea, gli esami geologici e le prove tessili, che non sarebbero in alcun modo connessi a servizi quali i servizi scientifici e tecnologici, i servizi

di analisi e di ricerche industriali e i servizi di progettazione e di sviluppo. Per di più, l'argomento secondo cui le start up sarebbero create in settori innovativi dal punto di vista tecnologico sarebbe in contraddizione con l'argomento secondo cui i servizi compresi nella classe 41 includerebbero attività di divertimento e di ricreazione.

24 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. Esso ritiene che il motivo di ricorso sia infondato in quanto, principalmente, tutti i servizi interessati dalla domanda di marchio possono essere forniti a start up o essere forniti da queste ultime.

25 A tal proposito, per quanto riguarda la classe 35, i servizi ivi elencati e che costituiscono l'oggetto della domanda di marchio sono i seguenti: «Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d'informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l'importazione e l'esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione (distribuzione) di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attività artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni); Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti (assistenza nella direzione degli affari); Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Raguagli d'affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di informazioni su schedari informatici (per terzi); Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi (acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese); Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di consulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di

indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica) (per abbonati assenti); Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto (assistenza commerciale); Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia di affari commerciali; Studi (di mercato); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni di acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all'asta; Verifica di conti».

26 Al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha spiegato che, per quanto riguarda tutti questi servizi, il marchio richiesto sarebbe inteso come l'indicazione, fornita al destinatario dei servizi, del fatto che, nel campo segnatamente della pubblicità, della gestione commerciale e della consulenza aziendale, questi ultimi risponderebbero in maniera particolarmente idonea alle esigenze delle start up. La commissione di ricorso ha precisato che il marchio richiesto designava il soggetto destinatario del servizio, vale a dire la start up, e la maniera concreta di aiutare quest'ultima mediante la creazione di iniziative negli svariati settori indicati nella lista dei servizi di cui alla classe 35. Essa ha preso a titolo esemplificativo la redazione di testi pubblicitari e ha indicato che il marchio richiesto avrebbe informato il pubblico del fatto che il servizio rappresentava un'iniziativa che il prestatore metteva a disposizione della start up.

27 Così facendo, la commissione di ricorso ha sufficientemente motivato in punto di diritto la decisione impugnata per quanto riguarda i servizi della classe 35.

28 Nelle circostanze del caso di specie, infatti, la motivazione poteva essere globale dati i servizi in questione, che rientrano nel campo segnatamente della pubblicità, della gestione commerciale e della consulenza aziendale. Tali servizi possono interessare le start up, in quanto, come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, il lancio di una nuova impresa può richiedere l'elaborazione di un progetto d'impresa, il disegno di una campagna pubblicitaria, consulenza commerciale, selezione di personale, noleggio di apparecchiature d'ufficio, lavori di dattilografia, ricerche di mercato e ciascuno degli altri servizi elencati nella classe 35. Il fatto che, in tale classe, siano elencati anche servizi quali la gestione aziendale per conto di sportivi o i servizi di abbonamento a giornali per terzi non permette di rimettere in discussione tale valutazione. Da una parte, la gestione aziendale per conto di terzi e, in particolare, di sportivi può essere un servizio destinato ad una start up, specialmente se quest'ultima opera in campo sportivo. Dall'altra, anche i servizi di abbonamento a giornali per terzi possono interessare le start up, in quanto esse possono assolutamente aver bisogno, nell'ambito delle loro attività, di sottoscrivere tali abbonamenti.

29 La commissione di ricorso poteva quindi motivare la decisione impugnata, come ha fatto ai punti 20 e 21 della stessa, senza ulteriori precisazioni. Questa motivazione poteva in effetti essere applicabile a tutti i servizi della classe 35 che costituiscono l'oggetto della domanda di marchio, nonostante le differenze

che sussistono tra loro.

30 Per quanto riguarda la classe 36, i servizi ivi elencati e che costituiscono l'oggetto della domanda di marchio sono i seguenti: «Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Affari immobiliari; Affari bancari; Affitto di appartamenti; Affitto di imprese agricole; Agenzie di credito; Agenzie di locazione (proprietà immobiliari); Agenzie di recupero di crediti; Agenzie doganali; Agenzie immobiliari; Amministrazione di beni immobiliari; Amministrazione di immobili; Amministrazione di patrimoni; Analisi (finanziaria); Assicurazione contro gli incidenti; Assicurazione contro l'incendio; Assicurazione malattia; Assicurazione marittima; Assicurazione (sulla vita); Brokeraggio; Collette di beneficenza; Consulenza in materia di assicurazioni; Consulenza in materia finanziaria; Costituzione di capitali; Deposito di valori; Deposito in casseforti; Emissione di assegni di viaggio; Emissione di buoni di valore; Emissione di carte di credito; Fatture; Garanzie (cauzioni); Home banking; Informazioni (finanziarie); Informazioni in materia di assicurazioni; Intermediazione di crediti di carbonio; Investimento di capitali; Istituto per contratti di affitto; Leasing; Locazione di uffici (immobili); Mediazione in assicurazioni; Mediazione in beni immobiliari; Mediazione in borsa; Operazioni di cambio; Operazioni di compensazione (cambio); Pagamento a rate; Perizie fiscali; Prestiti contro sicurezza; Prestiti (finanziamenti); Prestito su garanzia di beni mobili; Quotazione di borsa; Raccolte di denaro; Riscossione di pigioni; Servizi attuari; Servizi di carte di credito; Servizi di carte di debito; Servizi di cassa di previdenza; Servizi di finanziamento; Servizi di fondo di previdenza; Servizi di liquidazione di imprese (affari finanziari); Servizi di pagamento delle pensioni; Servizi di prestito su pegno; Servizi fiduciari; Sponsorizzazione (finanziaria-); Stima del legname non abbattuto; Stima di beni immobiliari; Stima di francobolli; Stima di gioielli; Stima di oggetti d'arte; Stima di oggetti di antiquariato; Stima numismatic[a]; Stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); Stime finanziarie dei costi di riparazione; Stime in materia di lana; Trasferimento elettronico di fondi; Verifica degli assegni».

31 Al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha spiegato che una start up aveva bisogno di finanziamenti, servizi di stima, servizi immobiliari, servizi assicurativi, servizi d'investimento e di ogni altro servizio che la ricorrente aveva elencato nella sua domanda di marchio per quanto riguarda la classe 36. Essa ha precisato che si trattava di servizi destinati al mondo imprenditoriale in generale e ancor più alle imprese appena costituite che puntavano sulle nuove tecnologie e che erano, quindi, finanziariamente più fragili ed esposte.

32 Così facendo, la commissione di ricorso ha sufficientemente motivato in punto di diritto la decisione impugnata per quanto riguarda i servizi della classe 36 che costituiscono l'oggetto del marchio richiesto.

33 Tali servizi, infatti, presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto in quanto, come precisato dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, ciascuno di tali servizi può «rientra[re] nel concetto di iniziativa posta in essere dalla [ricorrente] a favore delle start up». Gli elementi forniti dalla ricorrente non permettono di escludere che servizi quali i servizi di deposito in casseforti, le collette e le agenzie doganali possano rivestire un interesse per imprese appena create al pari, per esempio, dei servizi di finanziamento, di stima, immobiliari,

assicurativi e di investimento.

34 Per quanto riguarda la classe 41, i servizi che rientrano nel suo campo d'applicazione e che costituiscono l'oggetto della domanda di marchio sono i seguenti: «Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Accademie (educazione); Addestramento di animali; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di arredi per spettacoli; Affitto di arredi da teatro; Affitto di campi da tennis; Affitto di films cinematografici; Affitto di registrazioni sonore; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Allenamento (formazione); Campi (stages) di addestramento sportivo; Circhi; Composizione musicale per i terzi; Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio delle manifestazioni sportive; Cultura fisica; Divertimento radiofonico; Divertimento televisivo; Doppiaggio; Educazione religiosa; Esercitazione pratica (dimostrazione); Fornitura di installazioni sportive; Fornitura di percorsi di golf; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Fotografia; Gestione di sale da gioco; Giardini di attrazione; Giochi d'azzardo o scommesse; Informazioni in materia di divertimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di ricreazione; Insegnamento della ginnastica; Insegnamento per corrispondenza; Interpretazione del linguaggio gestuale; Layout, non per scopi pubblicitari; Locali notturni; Locazione di videonastri; Messa a disposizione di impianti di karaoke; Microfilmatura; Montaggio di programmi radiofonici e televisivi; Montaggio di videonastri; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea; Noleggio di equipaggiamento per gli sports ad eccezione dei veicoli; Noleggio di giocattoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di magnetoscopi; Noleggio di stadi; Noleggio di videocamere; Organizzazione di balli; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Organizzazione di concorsi (educazione o divertimento); Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli (servizi di impresari); Organizzazione e direzione di concerti; Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione; Orientamento professionale; Pensionati; Pianificazione di ricevimenti (divertimento); Prenotazione di posti per spettacoli; Prestito di libri; Produzione di film non per scopi pubblicitari; Produzione di films su videonastri; Produzione di musica; Produzione di spettacoli; Proiezione [in] sale cinematografiche; Prove pedagogiche; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazioni tramite computer; Rappresentazione di spettacoli; Rappresentazioni teatrali; Redazione di sceneggiature; Redazione di testi (eccetto quelli pubblicitari); Registrazione di films su videonastri; Reportage fotografici; Riqualficazione professionale; Sale da musica; Scuole materne (educazione); Servizi di agenzie di modelli per artisti; Servizi di biblioteche itineranti; Servizi di biglietteria (divertimento); Servizi di calligrafi; Servizi di campi di vacanze (divertimento); Servizi di casinò (giochi); Servizi di club del benessere (salute e fitness); Servizi di clubs (divertimento o

educazione); Servizi di cronisti; Servizi di discjockey; Servizi di discoteche; Servizi di fornitura di strutture ricreative; Servizi di giardini zoologici; Servizi di giochi proposti on line (partendo da una rete informatica); Servizi di interpretariato linguistico; Servizi di museo (presentazioni, esposizioni); Servizi di orchestre; Servizi di personal trainer (fitness); Servizi di studio di registrazione; Servizi di traduzione; Servizi per artisti di spettacoli; Sottotitolazione; Studi per cinema».

35 Va rilevato che la commissione di ricorso ha raggruppato tutti questi servizi in tre categorie e ha addotto una motivazione circostanziata per ciascuna di dette categorie.

36 Ai punti da 26 a 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha operato una distinzione tra tre gruppi di servizi, vale a dire il gruppo dei servizi attinenti alla formazione e all'educazione, il gruppo dei servizi attinenti alle attività sportive e culturali e il gruppo dei servizi attinenti alle attività di divertimento e di ricreazione e i restanti servizi.

37 Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che, per i servizi attinenti alla formazione e all'educazione, l'espressione contenuta nel marchio designerebbe la tematica dei servizi, vale a dire che «i corsi di formazione e simili sono dedicati alle iniziative destinate a favorire il decollo di start up». Al punto 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha spiegato che, per i servizi attinenti alle attività sportive e culturali, il marchio richiesto sarebbe percepito come l'indicazione che tali attività costituirebbero la materializzazione di iniziative a favore di imprese di recente costituzione e non come indicazione della provenienza del servizio o dell'attività da un'impresa particolare. La commissione di ricorso ne ha dedotto che, per tali servizi, il marchio richiesto non adempirebbe alcuna funzione informativa. Al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha precisato che lo stesso varrebbe per le attività di divertimento, ricreazione e i restanti servizi relativamente ai quali il marchio richiesto si limitava ad informare il pubblico che si trattava di servizi ed attività che rientravano nel novero di un'iniziativa realizzata da una start up.

38 Così facendo, la motivazione addotta dalla commissione di ricorso è sufficiente e la ricorrente non presenta alcun argomento che possa dimostrare che le categorie di servizi individuate dalla commissione di ricorso non siano state determinate correttamente. Occorre inoltre precisare che l'organizzazione di concorsi di bellezza, messa in evidenza dalla ricorrente, può perfettamente rientrare nel terzo gruppo di servizi identificati dalla commissione di ricorso, il quale comprende in particolare le attività di divertimento e ricreazione.

39 Per quanto riguarda la classe 42, i servizi ivi elencati e che costituiscono l'oggetto della domanda di marchio sono i seguenti: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Servizi di analisi e di ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Affitto di computers; Aggiornamento di software; Agrimensura; Allestimento di piani per la costruzione; Analisi chimic[he]; Analisi della scrittura (grafologia); Analisi delle acque; Analisi di sistemi informatici; Architettura; Autenticazione di opere d'arte; Collaudi di materiali; Consulenza di architettura; Consulenza in materia di economia dell'energia; Consulenza in materia di software; Consulenza nella

progettazione e nello sviluppo di computers; Controllo di pozzi di petrolio; Controllo di qualità; Controllo tecnico per autoveicoli; Conversione di dati e di programmi informatici (diversi dalla conversione fisica); Conversione di dati o di documenti da un supporto fisico verso un supporto elettronico; Creazione e gestione di siti web per i terzi; Decorazione interna; Digitalizzazione di documenti (scansione); Disegni industriali; Duplicazione di programmi informatici; Elaborazione (ideazione) di software; Esami di giacimenti petroliferi; Esami geologici; Esplorazioni subacquee; Fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride carbonica; Fornitura di motori di ricerca per Internet; Ingegneria; Inseminazione di nuvole; Installazione di software; Locazione di software informatici; Manutenzione di programmi per computers; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Noleggio di server Web; Noleggio di spazi e assistenza per siti informatici per i terzi (siti web); Perizie (lavori d'ingegneria); Pianificazione urbanistica; Progettazione di sistemi informatici; Programmazione per computers; Prove tessili; Recupero di dati in banche dati informatiche; Ricerca di petrolio; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; Ricerca geologica; Ricerche biologiche; Ricerche geologiche; Ricerche in batteriologia; Ricerche in chimica; Ricerche in cosmetologia; Ricerche in fisica; Ricerche in materia di protezione dell'ambiente; Ricerche in meccanica; Ricerche tecniche; Servizi d'analisi per la ricerca di giacimenti petroliferi; Servizi di informazioni meteorologiche; Servizi di chimica; Servizi di disegnatori di arti grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di figurinista; Servizi di laboratori scientifici; Servizi di protezione contro i virus informatici; Stilismo (estetica industriale); Studi di progetti tecnici; Taratura (misurazione); Valutazione della qualità della lana; Valutazione qualitativa del legname».

40 Ai punti da 29 a 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che tutti i servizi menzionati erano servizi scientifici e tecnologici, servizi di analisi e ricerche industriali, progettazione e sviluppo di hardware e software e di servizi ordinati alfabeticamente secondo la lingua italiana, che vanno dall'affitto di computer alla valutazione della qualità del legname, passando per l'inseminazione delle nuvole, l'esame di giacimenti petroliferi e i servizi di figurinisti. Il messaggio veicolato dal marchio richiesto per detti servizi e attività sarebbe quello, puramente informativo, che detti servizi vengono resi e dette attività vengono esercitate nell'ambito di iniziative imprenditoriali che ruotano attorno ad una start up. Le start up verrebbero create nei settori innovativi dal punto di vista tecnologico, che corrispondono precisamente a quelli di cui all'enunciato dei servizi della classe 42. L'impiego del marchio richiesto per tali servizi e attività non adempirebbe alcuna funzione distintiva. Il marchio richiesto si limiterebbe a informare il pubblico, non già sulla provenienza imprenditoriale di servizi e attività, ma circa il quadro imprenditoriale all'interno del quale i servizi sarebbero resi e le attività sarebbero realizzate.

41 Va considerato che, così facendo, la commissione di ricorso ha sufficientemente motivato in punto di diritto la decisione impugnata per quanto riguarda i servizi di cui alla classe 42. Questi presentano, infatti, tra loro, un nesso sufficientemente diretto e concreto, tenuto conto del fatto che possono tutti essere ricompresi in settori innovativi dal punto di

vista tecnologico, nei quali le start up sono create. Quanto alla questione di sapere se tale argomento sia in contraddizione con quello avanzato circa alcuni dei servizi compresi nella classe 41 e che corrispondono ai servizi di divertimento e ricreazione, va rilevato che la mera constatazione formulata dalla commissione di ricorso, nella decisione impugnata, secondo cui le start up vengono create nei settori tecnologicamente innovativi, come quelli di cui all'enunciato della classe 42, non può essere interpretato nel senso che le start up non vengono mai create in altri settori, come quelli nei quali sono resi i servizi di divertimento e ricreazione di cui alla classe 41. Ne deriva che il rilievo vertente su una contraddizione interna della motivazione è privo di fatto di qualsiasi fondamento e deve, di conseguenza, essere respinto.

42 Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso non è incorsa in errore allorché ha raggruppato i servizi oggetto della domanda di marchio in più categorie e ha adottato una motivazione globale per ciascuna di tali categorie. Per il resto, va aggiunto che le start up possono essere presenti in un gran numero di settori e possono attingere quindi a servizi di natura molto varia. Ciò conduce a ritenere che la motivazione possa essere identica per i diversi servizi che possono essere offerti a tali start up e che corrispondono ad attività a favore di queste ultime o da esse realizzate, indipendentemente dal fatto che detti servizi possano non essere necessariamente omogenei. Non era necessario, in tale contesto, ripetere la stessa motivazione per ogni servizio o ogni categoria di servizi.

43 Il primo motivo di ricorso dev'essere, pertanto, respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

44 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

45 La ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto si è ritenuto che il pubblico non anglofono comprenderebbe le parole «start up initiative», quando invece il consumatore, al di fuori dei paesi anglofoni, non sarebbe in grado di comprendere il significato di tali parole e percepirebbe il marchio richiesto come un segno composto da termini di pura fantasia.

46 Secondo la ricorrente, il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo in relazione ai servizi oggetto della domanda di marchio, dal momento che si tratterebbe di un marchio complesso, costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi che gli conferiscono carattere distintivo. Il marchio richiesto apparirebbe come un logo di fantasia costituito dalla figura di due parole, «start» e «initiative», disposte su due righe «allineate a destra». Tale immagine sarebbe accompagnata dalla nuvoletta di un fumetto, a richiamare la figura di una bocca stilizzata che pronuncerebbe la parola «up». La scelta originale consisterebbe nell'aver abbinato questa nuvoletta alle parole «start» e «initiative», anziché rappresentare un personaggio, il che testimonierebbe un carattere fortemente distintivo del marchio richiesto. Quest'ultimo rimarrebbe così impresso nella mente del consumatore e svolgerebbe la propria funzione di indicazione dei servizi resi.

47 L'EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

48 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.

207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

49 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, punto 20; del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 23, e del 23 gennaio 2014, Novartis/UAMI (CARE TO CARE), T-68/13, non pubblicata, EU:T:2014:29, punto 12].

50 Risulta dalla giurisprudenza che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento assoluto di registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, punto 39, e del 23 gennaio 2014, CARE TO CARE, T-68/13, non pubblicata, EU:T:2014:29, punto 13].

51 Il carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

52 Innanzitutto, va constatato che la commissione di ricorso ha rilevato, a giusto titolo e senza essere contraddetta su questo punto dalla ricorrente, che il pubblico di riferimento era costituito da persone che, professionalmente o meno, potevano chiedere una prestazione di servizi nel settore della pubblicità, degli affari, della finanza, dell'assicurazione, della promozione immobiliare, dell'educazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo, della ricerca scientifica, della tecnologia, della progettazione industriale, dell'ingegneria e, in particolare, nei settori di attività oggetto dei servizi di cui alla domanda di marchio.

53 La ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto si è ritenuto che il pubblico non anglofono comprenderebbe le parole «start up initiative». Secondo la ricorrente, il consumatore, al di fuori dei paesi anglofoni, non sarebbe in grado di comprendere il significato di tali parole e percepirebbe il marchio richiesto come un segno composto da termini di pura fantasia.

54 A tal proposito, al punto 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nei settori economici interessati dalla domanda di marchio, l'impiego della lingua inglese fosse estremamente diffuso e che il pubblico che operava in tali settori, all'interno dell'Unione, fosse in grado di leggere e capire l'espressione «start up initiative» e anche d'identificare, in particolare, i termini «start» e «initiative». Al punto 16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aggiunto che l'espressione «start up» è di uso comune in inglese per identificare aziende di recente costituzione e che la parola inglese «initiative» significa «iniziativa». Entrambe le espressioni sarebbero

agevolmente comprese da un pubblico non anglofono e l'espressione «start up» sarebbe entrata nel linguaggio comune in Italia e sarebbe notoriamente associata ad iniziative imprenditoriali nel settore delle nuove tecnologie e di Internet.

55 Tale valutazione non risulta viziata da errori. Come rilevato dalla commissione di ricorso, l'espressione «start up» è entrata a tal punto nel linguaggio comune, in Italia come in altri Stati membri, da poter ritenere che una parte del pubblico, anche non anglofono, la comprenda. A parte il fatto che la ricorrente ha addotto esempi fondati su categorie di persone molto specifiche, essa non ha prodotto elementi che permettano di concludere che una gran parte del pubblico di riferimento non conosca l'espressione «start up» e non possa comprenderne il significato corretto, né che tale pubblico possa non conoscere l'espressione «initiative». La ricorrente non ha dimostrato neppure che il pubblico che conosce l'espressione «start up» e l'espressione «initiative» rappresenta una parte trascurabile del pubblico di riferimento. A tal proposito, occorre ricordare che, affinché un segno ricada sotto il divieto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che sussista un impedimento rispetto a una parte non trascurabile del pubblico destinatario e che non è necessario valutare se anche gli altri consumatori appartenenti al pubblico di riferimento conoscano detto segno [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2015, *bd breyton-design/UAMI (RACE GTP)*, T-520/14, non pubblicata, EU:T:2015:884, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. Peraltro, va aggiunto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 1 di questo stesso articolo si applica anche se le cause d'impedimento relative esistono soltanto per una parte dell'Unione.

56 Inoltre, per quanto concerne la questione di sapere se il segno richiesto sia privo di carattere distintivo, occorre ricordare, in via preliminare, che, trattandosi di un marchio composto da più elementi denominativi e figurativi, è possibile verificare, in parte, un eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell'insieme che questi formano. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, *SAT.1/UAMI*, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punto 28).

57 La commissione di ricorso ha ritenuto che l'elemento costituito dalla nuvoletta di un fumetto rappresentasse solamente una piccola parte del segno e che influisse in maniera relativamente marginale sull'impressione visiva del marchio richiesto nel suo insieme. Essa ha aggiunto che non era dimostrato che il pubblico avrebbe percepito l'elemento in questione come la nuvoletta di un fumetto, dato che quest'ultima emana normalmente dalla bocca di un personaggio per trasmettere un messaggio. Essa ha ritenuto che, nel marchio richiesto, non fosse riconoscibile alcun personaggio e che il pubblico non avrebbe compreso quindi la forma che circonda la parola «up» come la nuvoletta di un fumetto, bensì come una semplice cornice di fantasia. Il pubblico sarebbe portato a leggere l'espressione «start up» e l'espressione «initiative» secondo una sequenza logica. Tale sequenza formerebbe un'espressione che ha un significato, a differenza dell'espressione «start initiative up». Peraltro, il fatto che la parola «up»

sia racchiusa nella nuvoletta di un fumetto e sia scritta in bianco su sfondo scuro non impedirebbe al pubblico di leggere d'istinto tale parola dopo «start», perché «start up», a differenza di «start initiative», sarebbe un concetto ad esso familiare.

58 Tale valutazione non risulta viziata da errori.

59 Innanzitutto, è incontestabile che l'espressione «start up initiative» ha un significato proprio, riconoscibile dal pubblico, a differenza dell'espressione «start initiative up». È poco probabile che il pubblico comprenda quest'ultima espressione invece della prima.

60 Inoltre, il fatto che, in un segno, sia utilizzata la tecnica del fumetto non è sufficiente a conferirgli un carattere distintivo, in quanto tale tecnica è comunemente utilizzata per ogni sorta di messaggi e di supporti.

61 Nel caso di specie, la nuvoletta si presenta come un semplice elemento figurativo, tanto più che, come ha rilevato in sostanza la commissione di ricorso, esso si discosta dalla tecnica utilizzata più frequentemente nei fumetti per rappresentare visivamente una parola, in ragione della completa assenza di personaggi o altre figure nel marchio richiesto. Il pubblico non comprenderà quindi necessariamente la forma che circonda la parola «up» come la nuvoletta di un fumetto, bensì come una semplice cornice di fantasia, che non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punti 22 e 23 e giurisprudenza ivi citata].

62 Infine, va ricordato che un elemento denominativo è descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, designa una caratteristica dei prodotti o dei servizi interessati. Ciò avviene quando il nesso stabilito tra il contenuto di tale elemento, da una parte, e i prodotti o i servizi in questione, dall'altra, è sufficientemente concreto e diretto da dimostrare che tale elemento consente, nella mente del pubblico di riferimento, un'identificazione immediata di detti prodotti o di detti servizi [v. sentenza del

14 gennaio 2016, International Gaming Projects/UAMI (BIG BINGO), T-663/14, non pubblicata, EU:T:2016:5, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

63 Dal momento che il pubblico di riferimento ricorderà principalmente il marchio richiesto grazie all'espressione «start up initiative», deve essere avallata la valutazione della commissione di ricorso quanto alla mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto per quanto riguarda i diversi servizi oggetto di detto marchio.

64 Per quanto riguarda, infatti, in primo luogo, i servizi della classe 35, il marchio richiesto potrà essere inteso come l'indicazione del destinatario dei servizi, vale a dire che questi, nel campo segnatamente della pubblicità, della gestione commerciale e della consulenza aziendale, rispondono in maniera particolarmente idonea alle esigenze delle start up, come ritenuto a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata.

65 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i servizi della classe 36, il marchio richiesto potrà essere compreso come l'indicazione, da un lato, dei soggetti ai quali sono destinati i servizi, vale a dire le start up, e, dall'altro, del genere di iniziative, nel settore della finanza,

dell'assicurazione e della gestione immobiliare, che viene loro messo a disposizione, come ritenuto ancora una volta a giusto titolo dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata.

66 Per quanto riguarda, in terzo luogo, i servizi della classe 41, il marchio richiesto potrà designare l'oggetto dei servizi coperti dalle tre categorie determinate dalla commissione di ricorso ai punti da 26 a 28 della decisione impugnata. Per la prima categoria, difatti, relativa ai servizi attinenti la formazione e l'educazione, il marchio richiesto potrà designare i servizi destinati a favorire il lancio di una start up. Per la seconda categoria, relativa ai servizi attinenti alle attività sportive e culturali, esso potrà indicare la materializzazione di iniziative a favore delle start up. Per la terza categoria, relativa alle attività di divertimento, ricreazione e i restanti servizi, esso potrà designare i servizi che rientrano nel novero di una iniziativa realizzata da una start up.

67 Per quanto riguarda, in quarto luogo, i servizi della categoria 42, che comprende i servizi scientifici e tecnologici, i servizi di analisi e ricerche industriali, la progettazione e lo sviluppo di hardware e software e i servizi che vanno dall'affitto di computer alla valutazione della qualità del legname, passando per l'inseminazione delle nuvole, l'esame di giacimenti petroliferi e i servizi di figurinisti, il marchio richiesto potrà essere compreso, come ritenuto dalla commissione di ricorso ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, come informativo del fatto che tali servizi vengono resi e dette attività vengono esercitate nell'ambito di iniziative imprenditoriali che ruotano intorno ad una start up, con la precisazione che queste ultime vengono create nei settori tecnologicamente innovativi.

68 Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione allorché ha concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di ricorso in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

69 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese.

Kanninen Pelikánová Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2016.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon A. M. Collins

* Lingua processuale: l'italiano.