

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

OLTRE

VS

OLTREMARE

OLTRE contro OLTREMARE – Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016

marchio **OLTRE** contro marchio **OLTREMARE**

Nella specie la comparazione deve essere condotta tra il termine “**OLTRE**” del marchio anteriore e il termine “**OLTREMARE**” del marchio contestato. La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: la categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata del marchio Oltremare è più “settoriale” rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo. La Commissione conclude che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato “**OLTREMARE**” provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore “**OLTRE**” o da imprese economicamente collegate per cui il ricorso è respinto.

TESTO DELLA DECISIONE

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 agosto 2016
Nel procedimento R 765/2015-1

LIFE INTIMO S.R.L. Via Luigi Cadorna, 37 76123 Andria (Bt) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentato da DIMITRI RUSSO S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia contro MIROGLIO FASHION S.R.L. Via Santa Margherita, 23 12051 Alba (Cuneo) Italia Opponente / Resistente rappresentato da JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152, Torino, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 315 003 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 211 298)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

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

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda del 10 ottobre 2013, **LIFE INTIMO S.R.L.** (d'ora innanzi, "la richiedente") chiedeva la registrazione come marchio dell'Unione europea del seguente marchio figurativo (con rivendicazione dei seguenti colori: giallo, blu):

per contraddistinguere i seguenti prodotti: Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell'Ufficio n. 216/2013 del 13 novembre 2013. Il 7 febbraio 2014, **MIROGLIO FASHION S.R.L.** (d'ora innanzi, "l'opponente") presentava opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea (d'ora innanzi, "il marchio contestato") e invocava il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, l'opponente adduceva il rischio di confusione con il seguente marchio anteriore: □ Marchio dell'Unione europea n. 7 065 907 (denominativo)

OLTRE

depositato il 14 luglio 2008 e registrato il 11 maggio 2009 per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:

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 14 – Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;

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

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole, gioielleria, bigiotteria; servizi intermediari in affari commerciali relativi alla vendita di vestiti, scarpe, borse, prodotti in cuoio, profumeria, cosmetici, occhiali, orologi, occhiali da sole,

gioielleria, bigiotteria. 4 L'opposizione era basata sui soli prodotti della Classe 25 del marchio anteriore elencati sub paragrafo 3. 5 In data 27 giugno 2014, l'opponente presentava i motivi della sua opposizione. 6 In data 15 settembre 2014, la richiedente presentava le osservazioni in risposta all'atto d'opposizione. 7 In data 1° dicembre 2014, l'opponente presentava la sua contro-replica. 8 Con decisione del 18 febbraio 2015 (d'ora innanzi, "la decisione impugnata") la divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti contestati e ordinava alla richiedente di sopportare l'onore delle spese, fissate in 650 EUR. 9 La motivazione della decisione è, sostanzialmente, la seguente: □ I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, coulotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste. □ I prodotti contestati sono compresi nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" dell'opponente. Pertanto, sono considerati identici. □ Il territorio di riferimento è l'Unione europea. Per motivi di economia procedurale, la divisione di Opposizione incentrerà 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 verbale che consiste nella parola "OLTRE". Il marchio contestato è un marchio figurativo composto dalla parola "oltremare" in caratteri blu quasi standard e da una componente figurativa rappresentata da un rettangolo con gli angoli smussati contenente la rappresentazione di un'ancora e un'onda blu su un fondo giallo. □ Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella combinazione di lettere "OLTRE". Essi differiscono, invece, nella combinazione di lettere "mare" e nel elemento grafico incluso nel marchio impugnato, già descritto qui sopra. □ Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "OLTRE" presenti in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "mare" del marchio impugnato che non trovano alcuna coincidenza nel marchio anteriore. □ Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore "OLTRE" sarà percepito nel significato di "più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicemente, più avanti." (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online, <http://www.treccani.it/vocabolario/oltre>). La parte verbale del marchio impugnato 'oltremare' sarà percepita come "oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani" (v. Vocabolario Treccani della Lingua Italiana online: <http://www.treccani.it/vocabolario/oltremare/J>). La percezione del termine 'mare' in 'oltremare' risulta corroborata dalla rappresentazione grafica di un'ancora e di un'onda blu. Poiché i segni saranno associati a un significato simile in quanto si riferiscono alla parola 'OLTRE', che in 'oltremare' si percepisce anche se con un significato più preciso (qualificando 'mare'), essi sono concettualmente simili. I segni oggetto della comparazione siano simili. □ I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati né chiaramente più distintivi rispetto ad altri né

chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. □ 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 in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. □ I prodotti sono diretti al grande pubblico con un livello di attenzione medio. □ I prodotti sono identici e il livello di attenzione del pubblico è medio. I segni presentano significative somiglianze sotto il profilo fonetico e concettuale, posto che la componente verbale del marchio anteriore "OLTRE" è interamente riprodotta nel marchio contestato, in seno al quale mantiene il suo ruolo distintivo autonomo per il pubblico italiano in grado di capire il suo significato come il significato di "oltremare" (composto dall'addizione di "oltre" e "mare"). □ Deve ammettersi che, per accertare l'esistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dall'elemento comune nel marchio contestato, il pubblico italiano attribuisca altresì al titolare di tale marchio l'origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno anteriore (v. sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594). Pertanto, è altamente probabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno impugnato come il marchio di, inter alia, una nuova linea di prodotti dell'opponente richiamando il mare con la parola "oltremare" insieme agli elementi figurativi (ancora e onda).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Malgrado i due segni presentino delle indubbie differenze sotto il profilo visivo, date dalla maggiore articolazione del marchio contestato e dalla presenza in esso di ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore, occorre tenere a mente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere 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 (v. sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Pertanto, i due marchi saranno ricordati dai consumatori con gli elementi verbali di riferimento rispettivamente "OLTRE" e "oltremare". □ Le prime parti verbali dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento verbale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Di conseguenza, i primi elementi identici dei marchi in questione devono essere presi in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. □ Il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente i marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (si veda sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). □ Debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il

principio d'interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e/o servizi (e viceversa), la divisione di Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'identità dei prodotti e delle significative analogie riscontrate tra i segni, sussista un rischio di confusione per tutti i prodotti. □ Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell'Unione anteriore produce i medesimi effetti in tutti gli Stati membri. I marchi dell'Unione europea anteriori possono, pertanto, essere invocati per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei consumatori di una parte dell'Unione europea. Ne consegue che il principio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'Unione perché una domanda di marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. □ Sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico e il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. 10 In data 14 aprile 2015, la richiedente presentava ricorso avverso la decisione nella sua interezza. In data 11 giugno 2015, la richiedente depositava le argomentazioni a sostegno del ricorso.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE Il 17 agosto 2015, nel termine concessole (spirante il 15 agosto 2015, sabato), l'opponente presentava le sue osservazioni di replica.

Conclusioni e argomenti delle parti

La richiedente chiede alla Commissione di accogliere il ricorso in ragione delle seguenti argomentazioni: □ **La categoria di prodotti rivendicata dalla domanda di marchio contestata è più "settoriale" rispetto ai prodotti del marchio anteriore in quanto si riferisce ad abbigliamento intimo.** □ Da punto di vista visivo, i due marchi presentano una rappresentazione grafica del tutto differente, tanto più laddove si consideri che il segno della richiedente è un marchio figurativo, caratterizzato dalla presenza dei colori tipici del "mondo marino" e dalla raffigurazione di un'ancora ed un'onda blu su sfondo color giallo. □ La differenza grafica e visiva tra i due segni risulta "indubbia" anche a parere della stessa divisione di Opposizione, che evidenzia dettagliatamente come il marchio della richiedente, presenti in realtà una "maggiore articolazione sotto il profilo visivo" ed altresì "ulteriori componenti grafico-cromatiche del tutto assenti nel marchio anteriore". □ Da un punto di vista fonetico, il marchio della richiedente risulta formato da un'unica parola "OLTREMARE", di chiaro ed indubbio riferimento al "mondo marittimo". □ Da un punto di vista concettuale, "la mera somiglianza concettuale può generare confusione ma solo nel caso in cui il marchio anteriore possieda distintività grazie alla notorietà" (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) e ciò non può ritenersi sussistente nel caso di specie. □ È altamente improbabile che il consumatore di riferimento italiano percepisca il segno della richiedente come una nuova linea di prodotti dell'opponente, richiamando il mare con la parola "oltremare" insieme agli elementi figurativi (ancora e onda). □ Risulta non pertinente il riferimento alla sentenza del 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, in quanto in tale pronuncia la Corte si è espressa sul

particolare caso in cui un marchio anteriore complesso, che contiene la denominazione dell'impresa, mantiene una posizione distintiva autonoma, pur senza costituirne l'elemento dominante. Ma tale pronuncia della Corte non può essere afferibile alla questione che ci occupa, sia perché l'elemento verbale "oltre" non ha alcuna posizione distintiva autonoma all'interno del marchio "oltremare", sia in quanto non coincide di certo con la denominazione di una impresa.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

È difficile pensare che il consumatore non dedichi alla scelta e successivo acquisto il tempo sufficiente a valutare le caratteristiche del prodotto, il tessuto, la qualità e, per logica conseguenza, il fabbricante e la marca. Perciò è ragionevole ascrivere al consumatore del territorio di riferimento un grado di attenzione e una capacità di discernimento superiore alla media. □ I marchi in questione sono concettualmente simili solo nella misura in cui entrambi contengono il termine "oltre", che nella lingua italiana è una preposizione che significa "di là, al di là". Tale parola è largamente utilizzata nel linguaggio corrente della lingua italiana ed è piuttosto usuale, risultando pertanto poco distintiva. Di conseguenza, la presenza nel segno contestato dell'ulteriore concetto legato alla parola "mare" (peraltro richiamato nell'elemento figurativo) è sufficiente a neutralizzare detta somiglianza concettuale tra i segni legata al termine "oltre". □ D'altra parte, per il pubblico europeo di riferimento che non conosce la lingua italiana e pertanto non sarà in grado di percepire la differenza concettuale tra i due marchi in questione, è più probabile che la parola venga memorizzata dal consumatore in funzione del suono che produce e dell'aspetto che presenta. □ Attese le marcate differenze visive e fonetiche tra i marchi in questione e tenuto conto del livello di attenzione che caratterizza il consumatore di riferimento dei prodotti in questione, che è superiore alla media trattandosi di prodotti scelti con particolare attenzione, non sussiste alcun rischio che il consumatore possa confondere o anche stabilire una correlazione commerciale tra i due marchi. L'opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso e di confermare integralmente la decisione impugnata in virtù delle seguenti argomentazioni: □ La richiedente non contesta (anzi ammette) che i prodotti rispettivamente protetti e rivendicati dal marchio anteriore e dal marchio contestato sono identici. □ La richiedente sottolinea la rilevanza della totale identità fra i prodotti nella valutazione del rischio di confusione. Comunque, un eventuale tenue grado di somiglianza fra i marchi deve essere considerato compensato da un elevato grado di somiglianza (nel caso di specie, di assoluta identità) fra i prodotti. □ Il marchio anteriore è integralmente ricompreso nel marchio contestato e il carattere distintivo del termine "MARE" (e di conseguenza anche dell'elemento figurativo raffigurante un'ancora) è limitatissimo. Infatti, il significato di tale termine sarà percepito dal consumatore di riferimento, quantomeno in Italia, come descrittivo, poiché è di uso comune, nel settore dell'abbigliamento, definire come "linea mare" o, più semplicemente "mare" i prodotti o le collezioni di prodotti destinati ad un utilizzo "marino" e, per estensione, ad un utilizzo durante la stagione estiva. □ A tal riguardo, sussiste un elevato numero di marchi, a nome di diversi titolari, nella classe 25, tutti caratterizzati dalla presenza, al proprio interno,

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

del termine "MARE" (v. documentazione depositata in sede di opposizione). □ Il marchio anteriore "OLTRE" è dotato di un forte carattere distintivo, posto che il termine "OLTRE" non ha alcuna attinenza concettuale in relazione ai prodotti d'abbigliamento rivendicati, né può essere considerato descrittivo di una qualche caratteristica o destinazione di tali prodotti. □ A fronte, anche, dell'elemento figurativo che richiama il concetto del mare, risulta che, quantomeno per il consumatore di lingua italiana, il marchio contestato verrebbe automaticamente considerato come una "declinazione" del marchio "OLTRE" dell'opponente, destinata appunto a contraddistinguere una linea di prodotti di abbigliamento e abbigliamento intimo con caratteristiche "marine" o "estive".

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 del REMC ed è, pertanto, ammissibile. Il ricorso, tuttavia, è infondato e dev'essere respinto. La decisione con la quale la divisione di Opposizione ha respinto la domanda di registrazione in ragione della sussistenza di un rischio di confusione, a mente dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, tra il marchio contestato e il marchio anteriore è corretta e dev'essere confermata per le motivazioni delineate nel prosieguo.

Rischio di confusione 16 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. Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (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; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33 e giurisprudenza ivi citata).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti

(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). Si deve, altresì, rilevare che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; e, per analogia, 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). 20 Ai fini di tale valutazione globale occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 28).

Territorio e pubblico di riferimento 21 Ai fini dell'analisi del rischio di confusione, occorre individuare il territorio e il pubblico rilevanti alla luce dell'estensione territoriale e merceologica del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione. Il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea la cui protezione, quindi, si estende all'insieme dell'Unione. Ne consegue che è d'uopo prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore (dei prodotti di cui trattasi) dell'Unione. 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 all'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente, per rifiutare la registrazione di un marchio, che un impedimento assoluto alla registrazione esista solo in una parte dell'Unione, cioè anche in un solo Stato Membro, si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76). La divisione di Opposizione ha circoscritto la comparazione dei segni alla parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. La Commissione condivide e aderisce anch'essa a tale approccio. 24 Nella specie, tanto il marchio anteriore che il marchio contestato proteggono prodotti della classe, i quali sono da intendersi prodotti di consumo corrente 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

e destinanti al consumatore medio mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, come confermato da consolidata giurisprudenza (v., ex pluribus, 07/10/2015, T-227/14, Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). A tal riguardo, la Commissione non condivide l'argomentazione addotta dalla richiedente in merito ad un supposto livello di attenzione superiore alla media in quanto prodotti destinati a creare o migliorare l'immagine e il look del loro fruitore. Si tratta di ipotesi più volte espressamente confutata dal

Tribunale (20/10/2009, T-307/08, 4 OUT Living, EU:T:2009:409, § 21; 22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 24) e che, nella specie, la richiedente non ha supportato da alcuna evidenza. Comparazione dei prodotti

25 I prodotti da comparare sono i seguenti:
Class 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 – Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, mutande, boxer uomo, reggiseni, slip, culotte, brasiliano, t-shirt, canotta, calze, pigiama, camicie da notte, vestaglie, sottoveste.

Come correttamente concluso dalla divisione di Opposizione, tutti i prodotti contestati rientrano nell'ampia categoria degli "articoli di abbigliamento" del marchio anteriore. A tal riguardo, la Commissione conviene con la richiedente che l'"abbigliamento intimo" costituisce uno specifico segmento dell'"abbigliamento" lato sensu inteso, ma ciò non implica che lo stesso presenti caratteristiche che possano farlo ritenere dissimile rispetto ad altri articoli di abbigliamento. 27 Atteso che, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore ricomprendono i prodotti oggetto del marchio richiesto, tali prodotti sono considerati identici (inter alia, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33), ne consegue che i prodotti contestati sono identici ai prodotti del marchio anteriore (come d'altronde riconosciuto dalla stessa richiedente avanti la divisione di Opposizione, con memoria del 15 settembre 2014).

Comparazione dei segni

La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tale riguardo, occorre rilevare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Ciò potrebbe verificarsi, segnatamente, quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di detto marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). 30 In considerazione dell'incidenza della questione relativa all'elemento dominante sulla valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, occorre esaminare tale argomento prima di procedere al confronto dei segni (17/02/2011, T-10/09, Fl-Live, EU:T:2011:45,

§ 37). Di conseguenza, occorre procedere al raffronto dei marchi in esame identificando anzitutto per il marchio anteriore e, successivamente, per il marchio richiesto, i loro eventuali elementi dominanti o trascurabili (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57). 31 I segni da comparare sono i seguenti:

OLTRE

Marchio anteriore Marchio contestato

Il marchio anteriore è un marchio verbale costituito dalla parola "OLTRE".

Il marchio contestato è un marchio complesso composto della parola "OLTREMARE" scritta in caratteri quasi standard minuscoli e di colore blu, a sinistra della quale è posizionato un elemento figurativo rettangolare aventi gli angoli smussati – con sfondo in gran parte giallo e, per una minore sezione curvilinea nella parte inferiore, blu – contenente una ancora stilizzata blu.

Elementi distintivi e dominanti Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, le 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, confermata da 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Per la valutazione del carattere distintivo di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore idoneità di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. In tale contesto vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche dell'elemento di cui trattasi per accertare se esso sia o meno privo di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, il marchio anteriore consiste in un unico elemento denominativo privo di alcuna stilizzazione grafica di talché lo stesso non presenta alcun elemento che possa catturare maggiormente l'attenzione del consumatore. Lo stesso non presenta neppure elementi o componenti maggiormente distintivi, posto che la parola di cui si compone ha un significato compiuto ("più là (o più qua) di un certo limite, spaziale, temporale o ideale; anche, semplicem., più avanti; di là da un luogo determinato: o. il fiume, o. il mare", Dizionario della Lingua italiana Treccani) che non ha alcuna aderenza concettuale specifica con i prodotti contraddistinti. Per quanto concerne **il marchio contestato**, lo stesso è costituito da un elemento denominativo, la parola "**OLTREMARE**", e un elemento iconico che richiama i concetti di mare (la sezione blu), ancora (la relativa riproduzione) e sole (il giallo dello sfondo). La Commissione ritiene che l'elemento figurativo presenti un impatto distintivo minore rispetto all'elemento verbale, posto che lo stesso si limita a richiamare il contenuto semantico veicolato dalla parola "OLTREMARE". Tale termine, infatti, nella

lingua italiana, sarà percepito nell'accezione di "oltre il mare, con riferimento generico a paesi situati al di là del mare o degli oceani, che riguarda prodotti, manufatti, attività di paesi d'oltremare; colore azzurro intenso, anche in funzione di agg., spec. per qualificare una particolare sfumatura di colore in espressioni quali azzurro, blu, verde oltremare" (v. Dizionario della Lingua italiana Treccani) o quale giustapposizione dell'avverbio "OLTRE" (v. significato indicata al paragrafo 36) alla parola "MARE" ("la parte della superficie terrestre coperta d'acqua (ad eccezione delle acque continentali: laghi, fiumi, ecc.), e quindi, in generale, il complesso delle acque salate che circondano i continenti e le isole, oppure una parte qualsiasi di tale complesso", Dizionario della Lingua italiana Treccani). Ne consegue che gli elementi iconici di cui al marchio contestato non faranno altro che corroborare il richiamo al mare contenuto nella componente verbale. A tal riguardo, posto che i prodotti contestati sono vari articoli di abbigliamento, non può escludersi che il consumatore di riferimento percepisca l'associazione al concetto di mare come descrittiva della specifica linea di prodotti dedicata al mare o più genericamente estiva (per design, tessuti prescelti, ecc.). In questo contesto, occorre, altresì, ricordare il principio secondo il quale, se un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono in genere più distintivi rispetto ai secondi, perché il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti/servizi contraddistinti citando il nome che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 54, e giurisprudenza ivi menzionata).
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Ne consegue che, in seno al marchio contestato, l'elemento dominante e maggiormente distintivo è rappresentato dalla componente denominativa "OLTREMARE", benché l'elemento figurativo non possa considerarsi trascurabile. Comparazione. Per quanto attiene alla comparazione dei due marchi sul piano visivo, vale rilevare, preliminarmente, che nulla osta a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, "dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva" (04/05/2005, T-359/02, Star TV, EU:T:2005:156, § 51). Nella specie, i marchi in conflitto condividono l'elemento "OLTRE", mentre differiscono per gli ulteriori elementi del marchio contestato, quali la componente "MARE" di cui alla parola "OLTREMARE", la stilizzazione grafico-cromatica di tale parola e l'elemento figurativo. La stilizzazione e colorazione della parola "OLTREMARE" hanno un impatto decisamente ancillare, posto che i caratteri utilizzati sono quasi standard, non inficiano la chiara leggibilità del termine e non risultano avere un impatto di significativo momento nella percezione visiva della parola in quanto tale. L'elemento figurativo crea una certa differenziazione, malgrado il suo perspicuo richiamo al concetto trasmesso dall'elemento verbale ne ridurrà, agli occhi dei consumatori, il ruolo autonomo rispetto a tale termine. Per quanto riguarda la componente verbale, la stessa presenta la componente "OLTRE-" posta nella parte iniziale e identica all'intero marchio anteriore e si differenzia per le quattro lettere poste in posizione successiva. Orbene, a tal proposito, è principio consolidato che la parte iniziale delle componenti denominative è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l'attenzione del

consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata). 43 Peraltro, occorre considerare che il fatto che il marchio anteriore sia interamente compreso nel marchio contestato implica che i segni in conflitto presentino una certa somiglianza sul piano visivo (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 46, 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 21; più recentemente, 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 99). 44 Pertanto, malgrado la presenza della componente figurativa, degli elementi grafico-cromatici e delle lettere “-MARE” nel solo marchio contestato, che non sono trascurabili nell’impressione complessiva prodotta dai marchi de quibus, dette differenze non sono tuttavia sufficienti a neutralizzare la somiglianza visiva creata dalla coincidenza dell’elemento “OLTRE”. 45 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza visiva. 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

In relazione alla comparazione fonetica, occorre rilevare che la riproduzione fonetica di un segno complesso corrisponde a quella di tutte le sue componenti denominative, indipendentemente dalle loro specificità grafiche, che ricadono piuttosto nell’analisi del segno sul piano visivo (25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 42; T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 104). 47 **Nella specie, pertanto, la comparazione deve essere condotta tra il termine “OLTRE” del marchio anteriore e il termine “OLTREMARE” del marchio contestato.** È di perspicua evidenza che i due termini coincidono nella parte “OLTRE”, che rappresenta la parte iniziale della componente dominante e maggiormente distintiva del marchio contestato. A tal proposito, è principio consolidato che il suono della parte iniziale di un marchio verbale è più importante in virtù del suo maggior impatto su colui che percepisce il marchio foneticamente (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 72). 48 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza fonetica. 49 Dal punto di vista concettuale, tenuto conto dell’analisi semantica condotta supra (v. paragrafi 36 e 37) e in virtù dell’identità della componente “OLTRE” in seno all’elemento denominativo “OLTREMARE” del marchio contestato, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirà un nesso concettuale tra i due segni derivante dal comune richiamo al concetto di “al di là di qualcosa”. 50 Ne consegue che i segni in conflitto presentano un livello medio di somiglianza concettuale. Distintività del marchio anteriore

Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20). Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente i fattori che possano dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti

o servizi da quelli di altre imprese (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22). Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, 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
11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni di categoria (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Il carattere distintivo del marchio anteriore, e in particolare la sua notorietà, costituisce quindi un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione. 55 Nella specie, l'opponente non ha rivendicato un carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore azionato, in virtù dell'uso protratto nel tempo. Come già detto (v. paragrafo 36), il marchio anteriore risulta dotato di un gradiente di capacità distintiva intrinseco per i prodotti contraddistinti medio, atteso che il termine "OLTRE" non presenta alcuna aderenza concettuale rispetto ad articoli di abbigliamento. Valutazione complessiva 56 Nella specie, dall'analisi condotta risulta che i prodotti contestati sono identici rispetto ai prodotti rilevanti del marchio anteriore e che i segni presentano somiglianze visive, fonetiche e concettuali in grado medio, dovute in particolare alla presenza in seno al marchio contestato dell'intero marchio anteriore "OLTRE", che costituisce l'elemento maggiormente distintivo e dominante del segno contestato. 57 Occorre, altresì, tenere in debito conto il principio d'interdipendenza dei fattori sopra citato e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella memoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, **la Commissione conclude, concordemente alla decisione impugnata, che sussiste il rischio che i consumatori di lingua italiana siano indotti a ritenere che gli articoli di abbigliamento recanti il marchio figurativo contestato "OLTREMARE" provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal marchio anteriore "OLTRE" o da imprese economicamente collegate, anche in virtù del livello di attenzione medio che il pubblico è suscettibile di prestare nell'acquisto dei prodotti in questione. A tal proposito, la Commissione conviene con la decisione impugnata che il termine "OLTRE" mantiene una posizione distintiva autonoma in seno la marchio contestato. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ha, infatti, acclarato che non può escludersi che un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). La circostanza che il segno composto**

successivo possa includere la denominazione dell'impresa del terzo, come nel rinvio pregiudiziale de quo che ha portato la Corte ad enunciare il suddetto 11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

principio, non inficia l'applicabilità dello stesso alla fattispecie che qui ci occupa. A tal proposito, merita, altresì, osservare che nel settore dell'abbigliamento è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è altresì usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51 e giurisprudenza ivi citata; più recentemente, 30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 78 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, il contenuto concettuale del marchio contestato può rafforzare la sua percezione, da parte del consumatore di lingua italiana, come marchio secondario del marchio anteriore "OLTRE". La chiara percezione da parte del consumatore italofono della componente "OLTREMARE" come composta dai termini "OLTRE" e "MARE", termine quest'ultimo atto ad evocare l'idea di capi di abbigliamento "marittimi", potrebbe portare il consumatore di riferimento a identificare il marchio contestato come un marchio secondario del marchio anteriore. Pertanto, non è escluso che il consumatore percepisca il marchio richiesto come una speciale linea di produzione proveniente dall'impresa titolare del marchio anteriore. 61 Pertanto, sussiste il rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE tra il marchio contestato e il marchio anteriore per tutti i prodotti contestati per il pubblico di riferimento di lingua italiana. Ne consegue che, a mente di quanto indicato al paragrafo 23, la percezione del pubblico non italofono, addotta dalla richiedente, risulta irrilevante. 62 In virtù di quanto sopra, la decisione contestata è confermata e il ricorso respinto. Spese 63 La richiedente, quale parte soccombente nel procedimento di ricorso, è tenuta a rifondere all'opponente le spese sostenute per la rappresentanza professionale per il procedimento di ricorso, che ammontano a 550 EUR (articolo 85, RMUE). Tale importo, sommato a quanto già previsto dalla decisione contestata, pari a 650 EUR, implica che la richiedente debba rifondere all'opponente la somma complessiva di 1 200 EUR.

11/08/2016, R 765/2015-1, oltremare (fig.) / OLTRE

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente è tenuta a rifondere all'opponente la somma di 1 200 EUR, comprensiva delle spese sostenute nel procedimento di ricorso e delle tasse e spese sostenute nel procedimento di opposizione.

DECADENZA PER NON USO – Divisione d'Annullamento EUIPO 09.09.2016

GRAN PREMIO MILANO 1906 contro MIGONE MANIFATTURA PROFUMI – Divisione d'Annullamento EUIPO 09.09.2016

marchio **GRAN PREMIO MILANO 1906** contro marchio **MIGONE MANIFATTURA PROFUMI**

Il titolare del marchio dell'Unione Europea decade dai suoi diritti se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni non è stato oggetto di un uso effettivo all'interno dell'unione europea per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non ci sono ragioni legittime per il suo non utilizzo. L'onere della prova spetta al titolare del marchio. In assenza di prova d'uso o di presentazione di ragioni legittime per mancato uso, il marchio decade per non uso.

ANNULLAMENTO N. 12186 C (DECADENZA)

Industria Ceraria Migone S.r.l., Via Sangallo 23 Loc. Sambuca, 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI), Italia (richiedente), rappresentata/o da Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sergio Momo, Via Monte Ortigara, 33, Torino, Italia (titolare del marchio dell'Unione europea, rappresentata/o da Simona Calò, Corso Galileo Ferraris N. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/09/2016, 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. 6 959 911 a decorrere dal 04/12/2015.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in 1 150 euro.

MOTIVAZIONI

Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione europea n. 6 959 911 (marchio figurativo) (il marchio dell'Unione europea). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell'Unione europea ossia:

Classe 3: Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli. 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.

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 15/04/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 04/12/2015. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell'Unione europea era registrato da oltre cinque anni.

Il 15/12/2015, 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 marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti per cui è registrato.

Il 15/03/2016, il titolare del marchio dell'Unione europea chiese una proroga del termine per presentare la prova dell'uso. La citata richiesta fu concessa e confermata dall'Ufficio in data 16/03/2016.

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.

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 uno qualsiasi dei prodotti per cui è registrato 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 interamente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 04/12/2015.

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

María INFANTE SECO DE HERRERA Graziella MEDDE

Martina GALLE

CREMONA contro CREMONA – Divisione d'Opposizione EUIPO 07.09.2016

CREMONA contro CREMONA – Divisione d'Opposizione EUIPO 07.09.2016

marchio **CREMONA** **contro** marchio **CREMONA**

I contestati **gelati; dolci surgelati** sono prodotti contenenti zucchero. I prodotti dell'opponente **sbiancanti non-caseari per caffè**, quali ad esempio le panne in polvere, hanno una funzione assai specifica, ovvero macchiare il caffè. In entrambi i casi si tratta di prodotti destinati al consumo umano. Se è vero che essi sono normalmente distribuiti attraverso canali diversi, ciò anche dovuto al fatto che nel caso dei prodotti contestati si tratta di prodotti che necessitano di refrigerazione, non si può escludere che essi abbiano la medesima origine, ovvero il medesimo produttore. D'altro canto, è anche vero che essi non sono né prodotti in competizione né complementari. Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che i suddetti prodotti

presentino un basso grado di somiglianza.

È indubbio che nel presente caso la bassa somiglianza tra i prodotti possa essere compensata dall'alta somiglianza tra i marchi, In particolare, la Divisione d'Opposizione ritiene si debba tenere in conto quella parte del pubblico polacco per la quale non solo i marchi sono visivamente simili, ma anche identici sia dal punto di vista fonetico che concettuale.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. I restanti prodotti contestati sono dissimili.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 499 104

Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Legionow 37, 34-100 Wadowice, Polonia (opponente), rappresentata da **Katarzyna Komala-Wójcik**, ul. Twardowskiego 111a, 30-346 Cracovia, Polonia (rappresentante professionale)

c o n t r o

"Sladoledena Fabrika", ul. "Ulitsa na uslugite" 3, 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria (richiedente), rappresentata da **Snezhana Traychova Krasteva**, 129 Dondukov blvd. 1504 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale).

Il 07/09/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 2 499 104 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 30: *Gelati; dolci surgelati.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 445 747 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. 13 445 747, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 30. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio polacco n. 152 883. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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 polacco n. 152 883.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso della registrazione di marchio polacco n. 152 883.

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

Il marchio contestato è stato pubblicato il 30/12/2014. L'opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio sul quale si basa l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio in Polonia dal 30/12/2009 al 29/12/2014 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 29: *Marmellate, marmellate, conserva di frutta e verdura, confetture, gelatine commestibili.*

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè, tè, zuppe e salse, caffè, bevande a base di caffè, miele, tè, cacao, cioccolato, bevande a base di cacao, bevande a base di cioccolato, dolci, caramelle, caramelle dure, caramelle, caramelle con vitamine, confetti lucidi, confetti con ripieno di cioccolato ricoperti di zucchero, biscotti, torta in polvere, riempimenti pasticceri, dolci, yogurt, prodotti di cacao, muesli, gelati, gelati in polvere, corn flakes, caramelle, glassa di frutta, glassa cioccolato glassa di cacao, glassa aromatizzate, additivi per dolci, salse di frutta, salse di cioccolato, salse di cacao, creme di frutta, creme di cioccolato, salse aromatizzate.*

Classe 32: *Bevande solubili, bevande non alcoliche, gassate e non gassate acque minerali succhi, nettari di frutta, sciroppi di frutta, polvere per la preparazione di bevande, compresse per la preparazione di bevande, succhi di frutta, succhi di verdura, succhi di frutta e verdura, succhi multifrutta, succhi multi-vegetali, bevande di frutta, bevande vegetali, bevande multi-frutta, bevande multi-vegetali.*

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

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 27/12/2015 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 20/12/2015 (entro il termine)

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

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

- Estratti di cataloghi dell'opponente in lingua polacca che contengono, tra gli altri, fotografie di prodotti "Cremona", tra le quali confezioni di sacchetti richiudibili di cosiddetti sbiancanti per il caffè, tra i quali le *panne in polvere*. Questi documenti non sono datati. I marchi vi rappresentati sono, inter alia, i seguenti: ; ; ; .
- Estratto di un rapporto della conosciuta società britannica di ricerca commerciale "Millward Brown contenente informazioni relative a ricerche di mercato sul marchio Cremona nel mercato polacco relative all'uso, diffusione e commercializzazione delle *panne in polvere* per caffè. "Cremona" risulta essere la marca più conosciuta nonché più utilizzata nell'anno 2014 e, più generalmente, nel periodo 2008-2014.
- Esempi di vari tipi di promozione, in lingua polacca, dei prodotti "Cremona" destinati a catene di negozi o supermercati datati nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014. I marchi rappresentanti corrispondono ai seguenti: ; .
- Pagine di presentazione del programma di promozione del 2010 facenti parte del materiale interno della società, contenenti, tra le altre,

informazioni sullo sviluppo del mercato delle panne e sulla presenza del marchio "CREMONA" nei negozi polacchi.

- Copie di fatture comprese nel periodo 2010-2014 emesse dall'opponente in favore di clienti siti in Polonia e l'ammontare delle quali è espresso in moneta nazionale polacca. Tra i prodotti oggetto di vendita figurano significativi gruppi di unità di "Cremona zabiela z kawy i herbaty", ovvero *prodotti per macchiare caffè e tè*.
- Dichiarazione, datata 24/11/2015, sottoscritta dall'Amministrazione del Gruppo Maspex sulle spese per la promozione dei prodotti "Cremona" negli anni dal 2010 al 2014.
- Estratti dal catalogo aziendale dell'opponente in lingua polacca contenente informazioni sulla storia commerciale dell'opponente e in particolare riguardo il marchio "CREMONA" per prodotti per lo sbiancamento del caffè.

In via preliminare, si rileva che il richiedente contesta la prova dell'uso presentata dall'opponente adducendo, tra le altre cose che essa non proviene dall'opponente stesso, ma da un'altra impresa.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, RMUE, l'uso del marchio dell'Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Sebbene questa disposizione riguardi i marchi dell'Unione europea, essa può essere applicata per analogia ai marchi anteriori registrati negli Stati membri

Il fatto che l'opponente abbia presentato la prova dell'uso effettuato anche da terzi del proprio marchio dimostrerebbe, implicitamente, che l'opponente ha acconsentito a tale uso (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225)

Di conseguenza, poiché può presumersi che le prove presentate dall'opponente costituiscono un'indicazione implicita che l'uso del marchio è stato effettuato con il suo consenso, l'affermazione del richiedente circa la mancanza di definizione del proprietario dei marchi e di conseguenza di "autenticità", è da considerarsi infondata

In questo senso, e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, RMUE, la Divisione d'Opposizione ritiene che l'uso effettuato da tali altre imprese sia avvenuto con il consenso dell'opponente. Pertanto esso equivale all'uso effettuato dall'opponente.

Il richiedente sostiene altresì che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei

prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato

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

Al contrario, è opinione della Divisione d'Opposizione che i documenti presentanti dall'opponente attestino il suddetto uso. Innanzitutto, le fatture e i cataloghi dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è la Polonia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti, ovvero il polacco, dalla valuta menzionata, ovvero la valuta nazionale polacca (złoty) , e dagli indirizzi dei clienti riscontrabili nelle fatture, che corrispondono tutti a località polacche. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento

La maggior parte delle prove, e in particolare le fatture, recano una data che rientra nel periodo di riferimento

Inoltre, le suddette fatture forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'us

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

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come "uso" ai sensi del paragrafo 1 l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora di debba valutare l'uso di una registrazione anteriore ai fini dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l'articolo 15 per verificare se, dal punto di vista della natura dell'utilizzazione, l'uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore

Nel presente caso, il marchio sul quale si basa l'opposizione che per primo è stato preso in considerazione, è la registrazione di marchio polacco n. 152 883 per il marchio figurativo .

In generale, occorre valutare se l'uso del marchio costituisce una «variante» accettabile o inaccettabile della sua forma registrata.

Pertanto le questioni a cui dare risposta sono due. In primo luogo, occorre

chiarire che cosa debba intendersi per carattere distintivo del marchio così come è stato registrato (2). In secondo luogo, occorre valutare se il marchio quale viene usato alteri tale carattere distintivo. Tali questioni devono essere valutate caso per caso. Vi è un'interdipendenza tra la forza del carattere distintivo di un marchio e gli effetti delle alterazioni a esso apportate. I marchi dotati di carattere altamente distintivo possono risultare meno influenzati dai cambiamenti rispetto ai marchi dotati di carattere distintivo limitato. Gli elementi aggiunti o omessi del marchio altereranno con più facilità il carattere distintivo dei marchi che lo posseggono in modo limitato.

Nel caso di marchi composti come nel presente caso il marchio (vale a dire marchi composti di elementi denominativi e figurativi), generalmente le modifiche ad alcuni elementi figurativi non incidono sul carattere distintivo dei marchi.

È vero che l'uso del marchio è stato fatto in forme non identiche, ovvero, tra le altre, le seguenti: ; ; ; ; . Tuttavia, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze riscontrabili non alterino il carattere distintivo del marchio registrato

Per quanto riguarda specificamente le alterazioni di colore, si ritiene che la modifica chiaramente riscontrabile nel caso de quo non altera il carattere distintivo del marchio considerando che gli elementi denominativi coincidono nella loro interezza, essendo i principali elementi distintivi e non avendo il colore o la combinazione di colori non carattere distintivo in sé

Alla luce di quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l'uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1), secondo comma, lettera a), RMUE

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

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento

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

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione

europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

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

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè.*

Per dovere di completezza, si deve precisare che in lingua italiana il termine sbiancante non viene normalmente utilizzato se non per prodotti chimici dotati di propeoità sbiancanti. È evidente che si tratti di una traduzione letterale dal polacco di *bezmleczne środki do zabielenia kawy*, prodotti che in italiano sono definiti come *prodotti per macchiare il caffè.*

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

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

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

1. a) I prodotti

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

Classe 30: *Sbiancanti non-caseari per caffè.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Gelati; dolci surgelati; ghiaccio.*

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 contestati *gelati; dolci surgelati* sono prodotti contenenti zucchero, che possono o meno avere il latte tra i loro ingredienti. I prodotti dell'opponente *sbiancanti non-caseari per caffè*, quali ad esempio le panne in polvere, hanno una funzione assai specifica, ovvero macchiare il caffè. In entrambi i casi si tratta di prodotti destinati al consumo umano. Se è vero che essi sono normalmente distribuiti attraverso canali diversi, ciò anche dovuto al fatto che nel caso dei prodotti contestati si tratta di prodotti che necessitano di refrigerazione, non si può escludere che essi abbiano la medesima origine, ovvero il medesimo produttore. D'altro canto, è anche vero che essi non sono né prodotti in competizione né complementari. Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che i suddetti prodotti presentino un basso grado di somiglianza.

Il prodotto contestato *ghiaccio* deve intendersi come "ghiaccio di refrigerazione", Lo scopo, la natura e i canali di distribuzione del *ghiaccio* da un lato e degli *sbiancanti non-caseari per caffè* dall'altro sono diversi. Inoltre, essi non sono complementari né concorrenti. Di conseguenza i prodotti in questione 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 che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

Il territorio di riferimento è la Polonia.

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 figurativo composto dal termine "CREMONA" riprodotto in caratteri di fantasia di colore blu dai contorni, come fossero un'ombreggiatura, di colore bianco. Detto elemento verbale è posto su di uno sfondo rettangolare del medesimo colore blu. Il segno contestato è un marchio denominativo composto dal termine "CREMONA".

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

Visivamente, i segni coincidono, in una certa qual misura, nel termine distintivo "CREMONA", per quanto nel caso del marchio anteriore riprodotto in caratteri di fantasia. A distinguere i marchi entrano in gioco, per l'appunto, la particolare caratterizzazione del termine "CREMONA" del marchio anteriore nonché lo sfondo di colore blu del medesimo.

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 simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici, in considerazione del fatto che entrambi presentano un unico elemento verbale, ossia "CREMONA".

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni è una parola della lingua polacca. Per una parte del 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.

Tuttavia, non si può escludere che una parte del pubblico di lingua polacca riconosca in "CREMONA" il nome di una città lombarda, conosciuta nel mondo per la produzione di strumenti musicali. Per questa parte del pubblico i marchi 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 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 disputa sono stati considerati simili in basso grado. Il livello di attenzione è medio mentre la distintività dei marchi, e in particolare del marchio anteriore, è da considerarsi normale.

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

È indubbio che nel presente caso la bassa somiglianza tra i prodotti possa essere compensata dall'alta somiglianza tra i marchi. In particolare, la Divisione d'Opposizione ritiene si debba tenere in conto quella parte del pubblico polacco per la quale non solo i marchi sono visivamente simili, ma anche identici sia dal punto di vista fonetico che concettuale. È evidente che per questo gruppo di consumatori, i quali, in quanto consumatori medi, raramente hanno la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma devono fidarsi del ricordo imperfetto che hanno degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), i due marchi ora in esame sono difficilmente distinguibili. Ciò anche alla luce della caratterizzazione grafica del marchio anteriore, che non presenta elementi di particolare originalità.

A causa dell'identità fonetica e concettuale e della somiglianza visiva e in assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio polacco dell'opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado 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.

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

- La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 7 453 871 per il marchio figurativo in relazione a *sostanze senza contenuto di latte per macchiare il caffè, da aggiungere a tè, minestre, salse; preparati per macchiare bevande in polvere* nella classe 29.

Quest'altro marchio anteriore invocato dall'opponente copre prodotti che sono anch'essi chiaramente dissimili da quelli rimanenti rivendicati dal marchio contestato, ovvero *ghiaccio* nella classe 30. Pertanto, il risultato non può essere diverso per quanto concerne prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste. In considerazione di ciò, non si rende necessario analizzare la richiesta di prova d'uso avanzata dalla richiedente anche riguardo a quest'ultimo marchio anteriore.

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d'Opposizione 03.08.2016

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d'Opposizione 03.08.2016

marchio ZANOTTI **contro** GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine "ZANOTTI", che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante. L'elemento "DESIGN" del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l'estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25. I segni non sono né concettualmente, né visivamente, né foneticamente simili e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Pertanto, poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta e l'opposizione deve quindi essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 271 876

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano (Fermo), Italia (opponente), rappresentata da Giuliana Cantaluppi, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da Porta Checcacci & Associati S.p.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 271 876 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 della domanda di marchio dell'Unione europea n. 1 224 039. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277, sulla registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo "LE ZANOTTI" e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ITALIANO N. 749 443 E DEL MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

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

Nel presente caso, la prova presentata dall'opponente consiste in un certificato di registrazione dell'Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo ai suddetti marchi, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997 e la

registrazione di marchio italiano n. 749 443, depositata in data 26/04/1996 e registrata in data 19/05/1998.

In data 16/02/2016 l'Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, in favore dell'opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo dei due marchi poc'anzi citati.

L'opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che i suddetti marchi sui quali, inter alia, si basa l'opposizione siano stati oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione dei marchi.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta, in quanto infondata, in relazione ai suddetti marchi anteriori.

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

L'opposizione si basa su anche su di un ulteriore marchio, ovvero la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 244 277, che qui di seguito sarà oggetto di esame.

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

a) I segni

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 costituito unicamente dal termine "ZANOTTI", che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine "DESIGN" riprodotto in caratteri neri maiuscoli posto all'interno di un rettangolo

orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questo elemento, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, di assai difficile decifrazione come sono solite essere le firme.

Il termine "DESIGN", di origine anglosassone, sarà inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la "progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: [...]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali" (per quest'ultima definizione vedasi, tra le varie lingue e a titolo esemplificativo, il significato in lingua italiana come si trova nel Dizionario di Italiano il Sabatini Coletti, edizione online).

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

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

L'elemento "DESIGN" del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l'estetica, questo elemento non è distintivo per questi nelle classi 18 e 25.

Visivamente, i segni differiscono in tutti gli elementi che li compongono, sia verbali che, nel caso del marchio contestato, figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni differisce in tutti gli elementi che li compongono (e che siano chiaramente leggibili), ovvero il termine "ZANOTTI" per quanto riguarda il marchio sul quale si basa l'opposizione e la parola "DESIGN" per quanto riguarda il marchio impugnato. Come visto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la firma del marchio contestato sia fondamentalmente illeggibile.

Pertanto i segni sono foneticamente diversi.

Sotto il profilo concettuale, i marchi sono dissimili, dato che il marchio anteriore sarà riconosciuto come un cognome di origine italiana, o inteso come privo di significato, mentre il termine "DESIGN" verrà inteso nel senso esplicitato poc'anzi.

Poiché i segni non coincidono in alcun elemento, essi sono diversi.

b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta.

L'opposizione deve quindi essere respinta.

CAVALLI contro DOLCE CAVALI – Divisione d'Opposizione 17.08.2016

CAVALLI contro DOLCE CAVALI – Divisione d'Opposizione 17.08.2016

marchio CAVALLI **contro** marchio DOLCE CAVALI

Siamo di fronte a un marchio, CAVALLI, il cui carattere distintivo risulta , nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. La somiglianza dei segni è dovuta all'identità fonetica fra il segno anteriore "CAVALLI" e il secondo termine del segno impugnato "CAVALI" e alla somiglianza visiva fra il segno anteriore e detto elemento del marchio impugnato. Se a quanto sopra si aggiunge che:

1. la rappresentazione grafica del segno impugnato non è particolarmente caratterizzante e che non vi sono ulteriori elementi in grado di differenziare i segni, oltre al termine "DOLCE" il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell'atto dell'acquisto sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto
2. che i prodotti sono identici

l'ufficio ritiene che sussista rischio di confusione da parte del pubblico di lingua bulgara e quindi decide che il marchio impugnato debba essere respinto per tutte le classi di prodotti e servizi a cui si fa riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 608 761

Roberto Cavalli S.P.A., Piazza San Babila, 3, 20122, Milano, Italia
(opponente), rappresentata/o da Jacobacci & Partners S.P.A. ,Via Senato, 8,
20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Jianle Jin , Piazza Dei Re Di Roma 3, 00183, Roma, Italia (richiedente),

Il 17/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 608 761 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 105 571 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 105 571. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 779 639. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 779 639.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi 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 valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, copricapo, escluse calzature

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio; diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario; locazione di spazi pubblicitari; assistenza e consulenza nella direzione di imprese commerciali ed industriali, servizi di indossatrici a fini pubblicitari o per la promozione di affari; franchising, ossia servizi resi da un franchisor consistenti nell'aiuto, nella direzione e nello sviluppo di un'impresa commerciale (servizi per conto terzi); servizi di vendita al dettaglio, all'ingrosso ed on-line in relazione ad articoli di

abbigliamento, calzature, copricapo, gioielleria, bigiotteria, orologeria, articoli di profumeria, cosmetici, saponi, deodoranti, occhiali da vista e da sole, montature per occhiali, custodie per occhiali, valigeria, pelletteria, cinture, articoli di carta, cartoleria, stampati, giochi, giocattoli, articoli sportivi, articoli di telefonia, strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini, posateria, lampade, sanitari, passeggini, automobili, piastrelle, mobili, specchi, cornici, complementi di arredamento, utensili per la cucina ed il bagno, stoviglie, vasellame, filati, tessuti, biancheria da casa, tappeti, prodotti alimentari, alimenti freschi, bevande analcoliche, birre.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Ombrelli, ombrelloni

Classe 25: Articoli di abbigliamento, cappelleria

Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione; servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori.

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

Prodotti contestati in classe 18

Gli ombrelli, ombrelloni sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

Prodotti contestati in classe 25

Gli articoli di abbigliamento, cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

I servizi di assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione; servizi di scambi commerciali; contestati sono compresi nell' ampia categoria di assistenza e consulenza nella direzione di imprese commerciali ed industriali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi di informazione ai consumatori in classe 35 si sovrappongono con i servizi diffusione di annunci pubblicitari; diffusione di materiale pubblicitario dell'opponente. Pertanto sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e 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 sia medio.

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 denominativo composto da un unico elemento, il termine "CAVALLI". Detto termine è privo di significato per il pubblico di riferimento.

Il marchio contestato è un marchio figurativo composto da due rettangoli di forma irregolare e di colore grigio fra loro sovrapposti all'interno dei quali sono rappresentati rispettivamente i termini "DOLCE" e "CAVALI". Entrambi gli elementi sono privi di significato per il pubblico di riferimento. Nessuno degli elementi che compongono il segno è chiaramente più distintivo o dominante rispetto all'altro.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui il termine "CAVALLI" del marchio anteriore include il secondo termine "CAVALI" del marchio contestato. Quest'ultimo si differenzia dal marchio anteriore per la mancanza di una lettera, la consonante "L". Ulteriori differenze fra i segni sono ascrivibili al termine "DOLCE" e alla rappresentazione grafica del marchio impugnato che non trova un corrispettivo nel segno anteriore.

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 simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C-A-V-A-L-I", presenti in modo identico in entrambi i segni. La mancanza della consonante "L" nel segno impugnato non verrà percepita dal consumatore di fermento. Di contro i segni si differenziano nel suono delle lettere che compongono il termine "DOLCE" del segno contestato che non hanno controparte 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 i segni.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull'analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, "Sabèl", punti 22 e ss.).

Inoltre, secondo il c.d. "principio d'interdipendenza" una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 'Canon' punto 17).

La somiglianza dei segni è dovuta all'identità fonetica fra il segno anteriore "CAVALLI" e il secondo termine del segno impugnato "CAVALI" e alla somiglianza visiva fra il segno anteriore e detto elemento del marchio impugnato.

Sebbene non si possa non considerare il ruolo del termine "DOLCE" all'interno

del segno oggetto di rifiuto, e benché sia altresì vero che normalmente il pubblico presta maggior attenzione alla parte iniziale dei segni, la Divisione d'Opposizione precisa che tale principio non può ritenersi applicabile in maniera sistematica, ma deve essere valutato rispetto al caso concreto (si veda sentenza del 16/05/2007, T-158/05, 'ALL TREK').

Nel presente caso, oltre alle similitudini già rilevate e argomentate, si deve considerare che il secondo elemento del segno impugnato "CAVALI" ha una sua posizione autonoma all'interno di esso.

Se a quanto sopra si aggiunge che: 1) il livello di attenzione sarà medio, 2) la rappresentazione grafica del segno impugnato non è particolarmente caratterizzante 3) non vi sono ulteriori elementi in grado di differenziare i segni, oltre al termine "DOLCE" 4) il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell'atto dell'acquisto, ma decide sulla base di una memoria incompleta ed incerta, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto 5) i prodotti sono identici, l'ufficio ritiene che sussista rischio di confusione da parte del pubblico di lingua bulgara.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 8 779 639 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché il diritto anteriore marchio dell'Unione Europea n. 8 779 639 porta 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).

RES contro R.E.S ALL IN ONE – Divisione d'Opposizione 10.08.2016

marchio RES **contro** marchio R.E.S ALL IN ONE

Nella fattispecie siamo di fronte a due marchi che rappresentano entrambi prodotti e servizi nell'ambito dell'informatica. Il marchio R.E.S ALL IN ONE, marchio posteriore contestato, può essere confuso con il marchio anteriore RES in quanto il Software del marchio contestato è pure incluso nella lista

di prodotti dell'opponente e quindi questi prodotti sono identici. I servizi contestati Installazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione di software; Locazione di software informatici presentano vari punti di contatto con i servizi di progettazione di software del marchio sul quale si basa l'opposizione. Questi programmi non solo sono destinati ai medesimi consumatori, ma possono avere la medesima origine ed essere distribuiti attraverso gli stessi canali. In considerazione di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi servizi siano simili. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene altresì opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua inglese. Se a ciò si aggiunge il fatto che l'elemento verbale aggiuntivo del marchio contestato possiede un carattere debole, almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o, come visto poc'anzi, secondari.

OPPOSIZIONE N. B 2 617 309

Real Enterprise Solutions Nederland BV, Het zuiderkruis 33, 5215 MV Den Bosch, The Netherlands (opponente), rappresentata da Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, The Netherlands (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carlo Della Coletta, strada Zagazulu 13-19 bloc B etaj 3 ap. 326 sector 1, 012829, Bucarest, Romania (richiedente).

Il 10/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 617 309 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 494 199 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 494 199. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea. 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 internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 9: Hardware e software; software per l'assistenza e la regolazione dello schermo a distanza, nonché per la ricerca e lo scaricamento di informazioni, file e documenti; software per lo scaricamento di messaggi, immagini e suono.

Classe 42: Servizi di specialisti informatici nel campo dei computer e dei database informatizzati; programmazione per computer; progettazione di software; informazioni in materia di (automazione/informatizzazione di) hardware e software per computer; servizi di specialisti informatici sul posto e non, servizi, anche relativi all'inventariazione o alla sicurezza dei sistemi, anche tramite reti di computer; servizi di specialisti informatici nel campo del commercio elettronico; programmazione per l'elaborazione elettronica dei dati; sviluppo e tecnica dei computer; gestione di progetti informatici (servizi di automazione); consulenza in materia di automazione e consulenza in materia di informatizzazione relativa a hardware e software di computer; analisi di consulenza in materia di informatizzazione; servizi di specialisti informatici nel campo della protezione del traffico dei dati tra computer.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Software; Software specializzati; Software compilatori; Driver software; Software per tablet; Software bioinformatico; Software per le comunicazioni; Software di decodifica; Software per giochi; Software video interattivi; Software di screening del credito; Software per rappresentazione di tabelle; Cartucce [software] per computer; Software per realtà virtuale.

Classe 42: Sviluppo di software; Installazione di software; Locazione di software informatici; Ingegneria informatica; Progettazione di software informatici; Creazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione

di software.

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

Prodotti contestati in classe 9

Il Software del marchio contestato è pure incluso nella lista di prodotti dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti Software specializzati; Software compilatori; Driver software; Software per tablet; Software bioinformatico; Software per le comunicazioni; Software di decodifica; Software per giochi; Software video interattivi; Software di screening del credito; Software per rappresentazione di tabelle; Cartucce [software] per computer; Software per realtà virtuale sono compresi nell'ampia categoria di software dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi contestati di Sviluppo di software; Progettazione di software informatici; Creazione di software sono sinonimi di progettazione di software dell'opponente. Questi servizi sono identici.

I servizi contestati di Ingegneria informatica includono, in quanto categoria più ampia i servizi di progettazione di software dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi dell'opponente.

I servizi contestati Installazione di software; Aggiornamento di software; Manutenzione di software; Locazione di software informatici presentano vari punti di contatto con i servizi di progettazione di software del marchio sul quale si basa l'opposizione. Questi programmi non solo sono destinati ai medesimi consumatori, ma possono avere la medesima origine ed essere distribuiti attraverso gli stessi canali. In considerazione di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi servizi siano simili.

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 medio.

c) 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 inglese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "RES", il quale in lingua inglese è un termine, in se, privo di significato.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto da un quadrato di colore rosso ad effetto sfumato e dagli angoli arrotondati all'interno del quale si trovano, nella parte inferiore, le lettere "R.E.S." riprodotte in caratteri di fantasia di colore blu dal contorno bianco seguite dai termini "ALL IN ONE", anch'essi in caratteri di fantasia ma di colore bianco e dalle dimensioni leggermente inferiori. Questi elementi verbali sono posti sopra una linea orizzontale bianca. Il marchio presenta poi quattro elementi figurativi distinti posti nella parte superiore del quadrato rosso sopramenzionato. Dall'alto a sinistra e in senso orario si trovano un elemento rotondo giallo, due linee bianche dall'estremità destra arrotondata, sette rettangoli di varie dimensioni e colori e tre linee di colore blu a forma di onde. Questi elementi possono ricordare, rispettivamente, il sole, delle nuvole, il profilo assai stilizzato di una città e le onde del mare o di un lago. Per quanto riguarda il contenuto semantico dei termini inclusi nel marchio contestato, mentre l'acronimo "R.E.S." non possiede nessun significato, la breve espressione "ALL IN ONE" sarà intesa come l'equivalente inglese dell'italiano "tutto/tutti in uno".

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

L'elemento "ALL IN ONE" del segno contestato sarà associato a una espressione che denota un singolo oggetto o sistema che consiste o funziona di o con diversi elementi (per la definizione in lingua inglese, si veda il dizionario Collins, Edizione online, alla pagina <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/all-in-one>).

Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono software e servizi informatici che possono avere varie funzioni, questo elemento è debole per questi prodotti e servizi, in quanto costituisce una espressione che ne descrive caratteristiche positive.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "RES", per quanto nel caso del marchio contestato seguite da punti e riprodotte in caratteri stilizzati. Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi verbali deboli del marchio impugnato, ovvero "ALL IN ONE" nonché nella totalità degli elementi figurativi del medesimo.

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

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere "RES". La pronuncia differisce nel suono delle lettere "ALL IN ONE" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore. Si tenga tuttavia in considerazione il fatto che quest'ultima espressione ha carattere debole. Alla luce di ciò i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il segno contestato sarà percepito come dotato di un certo contenuto semantico, derivante dalla presenza dell'elemento verbale "ALL IN ONE" e dai possibili significati attribuibili ai quattro elementi figurativi visti sopra, 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.

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi nelle classi 9 e 42 coperti dai marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili. Il livello di attenzione sarà medio. I marchi presentano in particolare un elemento in comune, ovvero l'elemento verbale "RES", per quanto, come specificato nella sezione c) della presente decisione, rappresentato in forma di acronimo e con caratteri stilizzati nel caso del marchio contestato.

Tuttavia, come visto sopra, il fatto che la raffigurazione dell'elemento verbale sia diversa nel caso del marchio impugnato non svolge un ruolo di particolare importanza. Lo stesso vale per i restanti elementi figurativi del marchio contestato, alla luce del fatto che 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.

Se a ciò si aggiunge il fatto che l'elemento verbale aggiuntivo del marchio contestato possiede un carattere debole, almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o, come visto poc'anzi, secondari.

Il rischio di confusione riguarda infatti 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.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio internazionale n. 933 329 che designa l'Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio internazionale n. 933 329 porta 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 l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 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

Karin KUHL Andrea VALISA

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

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

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

SIME contro SIME – Divisione d'Opposizione 09.08.2016

**SIME contro SIME – Divisione
d'Opposizione 09.08.2016**

marchio SIME **contro** marchio SIME

I prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il

solo fatto che figurino nella stessa classe o in classi distinte. La Divisione d'opposizione ha affermato che i prodotti – stiamo parlando di prodotti appartenenti al settore irrigazione da un lato e prodotti che appartengono al settore termoidraulico dall'altro – pur appartenendo alla stessa classe e pur avendo nella fattispecie concreta in comune l'utilizzo dell'acqua e dei tubi, siano considerabili simili limitatamente a tali circostanze in quanto un prodotto ha la funzione termoregolatrice e l'altro serve ad apportare nutrimento a colture agricole di vario tipo. Infatti il proposito dei prodotti è differente per cui non sono in competizione tra di loro e sebbene il pubblico interessato possa essere lo stesso, tale circostanza non è un elemento di per sé sufficiente a riconoscere una similitudine tra i prodotti.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 153 909

Sime S.P.A.

c o n t r o

SIME – Idromeccanica S.R.L.

Il 09/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 153 909 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 298 213 . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 062 132 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 11: Radiatori e caldaie in ghisa per impianti di riscaldamento a gas, gasolio e carbone; impianti di riscaldamento, caldaie per impianti di riscaldamento; bruciatori per impianti di vapore; impianti ed apparecchi per la refrigerazione ed il condizionamento; impianti di essiccamento e di ventilazione; depuratori non automatici per impianti di riscaldamento; impianti di riscaldamento ad acqua calda; umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; apparecchi di riscaldamento a combustione solido, liquido, gassoso; radiatori per riscaldamento centrale; apparecchi riscaldatori d'acqua; riscaldatori d'acqua; caldaie di bollitori; alimentori di caldaie di riscaldamento; canne fumarie di caldaie di riscaldamento; tubi di caldaie di riscaldamento.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Irrigatori per impianti di irrigazione e ricambi.

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.

Se così, l'affermazione dell'opponente secondo cui i prodotti inclusi nella medesima classe sono per lo meno simili deve essere rigettata. Se così non fosse, si arriverebbe a comparazioni assurde come, ad esempio, una somiglianza fra estintori e software solo perché entrambi i prodotti sono inclusi nella classe 9.

I prodotti dell'opponente appartengono al settore della termoidraulica che è il settore che si occupa degli impianti termici ed idraulici di un edificio nel loro complesso. In altre parole si tratta sostanzialmente di apparecchi di regolazione termica (aria condizionata, radiatori e delle loro parti come i bruciatori, caldaie alimentate in differenti maniere, etc.).

I prodotti impugnati appartengono al settore dell'irrigazione che è il settore che si occupa di provvedere all'approvvigionamento di acqua per colture agricole o domestiche ad esempio giardini o anche solo terrazze e balconi in cui sono presenti piante.

Sebbene non si possa negare che entrambi i settori abbiano in comune l'utilizzo dell'acqua e di tubi, le similitudini fra i due settori sono limitate a tali circostanze.

Si rileva, infatti, che:

– il proposito dei prodotti è differente. I primi hanno una funzione termoregolatrice, mentre i secondi servono ad apportare nutrimento a colture di vario tipo;

– i canali di distribuzione sono differenti, gli installatori sono differenti ed hanno bisogno di know-how differenti;

– le aziende che realizzano i prodotti sono differenti e sfruttano know-how differenti;

– i prodotti non sono in competizione fra loro poiché soddisfano diversi bisogni, né complementari in quanto non esiste tra loro alcuna correlazione di impiego;

– sebbene il pubblico interessato possa essere lo stesso, poiché ad esempio il proprietario di un edificio può avere bisogno di entrambi i prodotti, tale circostanza non è sufficiente a trovare un elemento di somiglianza. La possibile identità del consumatore finale non è un elemento di per sé sufficiente a riconoscere una similitudine fra prodotti e/o servizi in comparazione.

b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L'opposizione deve quindi essere respinta. Per la stessa ragione l'opposizione deve altresì essere respinta nella misura in cui è basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE

Poiché i prodotti sono dissimili non è necessario analizzare la prova d'uso presentata dall'opponente del segno anteriore. Allo stesso modo è irrilevante la rivendicazione di capacità distintiva accresciuta tramite l'uso dell'opponente poiché ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) la somiglianza dei prodotti/servizi è uno dei due requisiti cumulativi del rischio di confusione.

L'esame dell'opposizione continuerà sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4 RMUE.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

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

(a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;

(b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

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

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

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

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

In concreto l'opponente invoca la denominazione sociale FONDERIE SIME (S.p.A.) che in base alla visura camerale presentata è stata fondata nel 1980.

Le prove presentate dall'opponente, provando che detta denominazione sociale esiste, non soddisfino il requisito minimo di "portata non puramente locale" come previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Il contrassegno in questione ha una portata che non è puramente locale sul territorio rilevante qualora il suo impatto non sia circoscritto a una parte limitata del suddetto territorio, come in via generale è nel caso di una città o di una provincia

(24/03/2009, T 318/06 – T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41).

Il requisito di un utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale può essere dimostrato in base all'esistenza di una rete di succursali economicamente attive su tutto il territorio interessato, ma anche in modo più semplice, per esempio producendo fatture rilasciate al di fuori della regione in cui si trova la sede, articoli di stampa che mettano in evidenza il grado di notorietà del contrassegno fatto valere tra il pubblico o dimostrando che si fa riferimento all'esercizio commerciale nelle guide di viaggio (24/03/2009, T 318/06 – T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43). Il segno deve essere utilizzato in una parte rilevante del territorio di protezione (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).

Nel caso in questione, i documenti presentati, ovvero "la visura camerale della Società "FONDERIE SIME S.p.A.", non forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore,

nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

Il 22/03/2013 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto, a seguito di un'estensione, il 03/06/2015. Le sole prove presentate dall'opponente in grado di completare l'unica prova prodotta sono le prove d'uso che l'Ufficio ha ricevuto in data 04/12/2015, cioè dopo la scadenza del suddetto limite di tempo (03/06/2015)

Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, REMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare l'utilizzo nella normale prassi commerciale del segno sul quale si fonda l'opposizione.

Poiché uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata. Ad abundantiam si rileva che ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE, se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente deve fornire, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Pertanto, spetta all'opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, anche attraverso l'individuazione della legge applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all'opponente "...l'onere di presentare all'EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, ... ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa" (05/07/2011, C 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla Divisione d'Opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l'acquisizione di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare del diritto ha la facoltà di vietare l'uso di un marchio posteriore nonché quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a citare le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla portata della protezione del diritto. L'opponente è tenuto a fornire un riferimento alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il contenuto (testo) della disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze giudiziali). Poiché l'onere di provare il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in

lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento, dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

L'opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato. In particolare, ha l'obbligo di addurre argomentazioni convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe efficacemente l'uso del marchio contestato.

Qualora l'opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all'Ufficio la relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito informazione sulla protezione giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall'opponente, vale a dire la denominazione sociale FONDERIE SIME S.P.A.. L'opponente non ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni che l'opponente stesso deve rispettare per potere vietare l'uso del marchio contestato ai sensi delle legislazioni in ciascuno degli Stati membri citati dall'opponente.

L'opposizione è quindi infondata anche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE e deve essere rigettata nella sua interezza

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.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL Michele M.
BENEDETTI – ALOISI
Andrea VALISA

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).

MARCHIO NOTORIO contro MARCHIO SIMILE A NOTORIO – Quinta commissione di ricorso 14.07.2016

MARCHIO NOTORIO contro MARCHIO SIMILE A NOTORIO – Quinta commissione di ricorso 14.07.2016

marchio NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850 contro marchio VINI FIORUCCI

La Quinta commissione di ricorso si è espressa rispetto alla complessa vicenda intercorsa tra il noto marchio NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850 , storico marchio conosciuto specie nelle regioni di Umbria e Lazio, per la produzione di salumi e insaccati e VINI FIORUCCI, marchio successivamente registrato, il cui ambito principale di applicazione è quello delle bevande alcoliche. Secondo la giurisprudenza, quando un terzo tenta, mediante l'uso di un marchio simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola. Nel nostro caso il settore della salumeria non trova la sua naturale espansione in quello delle bevande alcoliche e viceversa, e l'azienda che fa capo al marchio notorio non ha presentato nessun argomento convincente per confutare tale conclusione. Dunque, il pubblico non vincolerà, né stabilirà un nesso tra i due marchi poiché, conscio dell'attuale pratica nel mercato, questo non sarà propenso a ritenere che il marchio notorio, per quanto reputato nel settore della salumeria, abbia deciso di estendere la sua attività al settore delle bevande alcoliche, tenendo altresì conto dell'elevata reputazione e notorietà dei marchi anteriori, visto che esse si riferiscono solo a salumi ed insaccati.

TESTO DELLA DECISIONE

Nel procedimento R 939/2015-5

CESARE FIORUCCI S.p.A.

Viale Cesare Fiorucci, 11

00040 Pomezia (RM)

Italia

Opponente / Ricorrente

rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO, via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italia

contro

Daniele Fiorucci

Via PIERSANTI N.58

NORCIA (PG)

Italia

Richiedente / Resistente

rappresentato dall'AVV. F. MUSELLA, via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64,
80133 Napoli, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 248 931 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 814 571)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 14 maggio 2013, Daniele Fiorucci ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio denominativo VINI FIORUCCI

per i seguenti prodotti e servizi

Class 33 – Bevande alcoliche (escluse le birre); Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche contenenti frutta; Bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcooli e liquori]; Essenze alcoliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Mira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vinello; Vini; Vodka; Whisky.

Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 18 giugno 2013.

3 In data 16 settembre 2013, CESARE FIORUCCI S.p.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.

4 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti marchi anteriori:

– Marchio dell'Unione europea n. 10 862 878 , depositato il 7 maggio 2012 e registrato il 18 settembre 2012 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; Olii e grassi commestibili.

Classe 30 – Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio.

– Marchio italiano n. 1 097 202 FIORUCCI, depositato il 25 novembre 1974, registrato il 06 gennaio 1979 e rinnovato il 25 febbraio 2008 per prodotti della Classe 29.

– Marchio italiano n. 1 524 975 , depositato in data 8 giugno 2012 e registrato il 9 gennaio 2013 per i seguenti prodotti e servizi:

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.

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

5 Con decisione del 16 marzo 2015 ("la decisione impugnata"), la Divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione solo per una parte dei prodotti in contestazione e la rigettava per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 33 – Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcoliche contenenti frutta; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcooli e liquori]; Essenze alcoliche; Estratti alcolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vodka; Whisky. Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.

in quanto riteneva che in relazione a detti prodotti e servizi in contestazione non sussistesse rischio di confusione alcuno. In particolare, la

Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:

– L'opposizione basata sul marchio italiano anteriore n. 1 097 202 deve essere respinta in quanto infondata giacché l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione di questo marchio anteriore entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE. L'esame dell'opposizione inizierà pertanto tenendo in conto il marchio dell'Unione europea anteriore n. 10 862 878.

– I prodotti contestati "vinello e vini e le bevande alcoliche (escluse le

birre); bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra” , queste ultime essendo categorie più ampie che comprendono anche prodotti quali i vini, presentano alcuni punti di contatto con l’aceto in Classe 30 dell’opponente. È vero che i prodotti contestati sono bevande alcoliche, mentre l’aceto non contiene alcool e serve per insaporire, condire o conservare i cibi; di qui il diverso metodo d’uso di questi prodotti. Inoltre, questi prodotti hanno normalmente una diversa origine. Tuttavia, la natura di questi prodotti è la medesima, essendo tutti frutto della lavorazione dell’uva. Inoltre, il pubblico rilevante è pure il medesimo. Pertanto, si ritiene che questi prodotti siano simili in basso grado.

– Parte dei prodotti contestati in Classe 33, ossia “acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arak; bevande alcoliche contenenti frutta; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; sakè; sidro; sidro di pere; vodka; whisky”, questi prodotti non solo hanno diversi produttori, natura e canali di distribuzione rispetto ai prodotti nelle Classi 29 e 30 dell’opponente ma anche un diverso metodo d’uso e una diversa destinazione. Neppure tra di essi presentano alcun grado di concorrenzialità o complementarità. Pertanto, la Divisione di Opposizione li ritiene dissimili.

– I servizi contestati di “bar-ristoranti; caffetterie” comprendono essenzialmente la fornitura di cibi e bevande. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro.

– La realtà del mercato dimostra che alcuni produttori di alimenti e/o bevande forniscono anche servizi di ristorazione sotto il loro marchio (ad es. il caffè e le relative caffetterie, il gelato e le relative gelaterie, la birra e i relativi pub); tuttavia questa non è una consuetudine commerciale consolidata e si applica più che altro ad aziende (economicamente) di successo. Queste circostanze debbono essere provate caso per caso. In altre parole debbono essere forniti elementi probatori convincenti che in una determinata realtà, anche nazionale, determinati produttori di cibi e bevande forniscono altresì direttamente servizi di ristorazione tramite il medesimo segno distintivo.

– Nel presente caso la Divisione di Opposizione ritiene che, in assenza di tale prova, non si può non concludere che i suddetti servizi e i prodotti dell’opponente nelle Classi 29 e 30 non presentino caratteristiche tali da permettere di giungere a una conclusione in senso positivo in tema di somiglianza tra di essi. La natura, la destinazione, la modalità d’uso e i canali di distribuzione sono diversi. L’origine abituale, come detto sopra, non è una consuetudine commerciale consolidata. Inoltre, a riguardo, l’opponente non ha fornito argomenti incontrovertibili di sorta. Pertanto, i prodotti e servizi ora oggetto di comparazione sono da ritenersi dissimili.

– Il territorio di riferimento è l’Unione Europea. Per motivi di economia procedurale, la Divisione di Opposizione incentrerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

– Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere “F-I-O-R-U-C-C-I”, per quanto, nel caso del marchio impugnato, con la limitazione dovuta all’uso di caratteri di fantasia. Essi differiscono negli elementi verbali aggiuntivi “NORCINERIA” e “DAL 1850” del marchio anteriore, nella parola “VINI” posta prima di “FIORUCCI” nel caso del marchio impugnato e, ancora per quanto concerne il marchio anteriore, negli elementi figurativi rappresentati dall’ovale di colore marrone e dal fiocco rossoverde.

– Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono il termine “F-I-O-R-U-C-C-I”, comune a entrambi i segni. Entro questi limiti essi sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere “N-O-R-C-I-N-E-R-I-A” e “D-A-L”, oltre che nel suono derivante dalla pronuncia del numero “1850”, elementi questi del marchio anteriore e nel suono delle lettere della prima parola “V-I-N-I” del marchio impugnato.

– Sotto il profilo concettuale, il termine “FIORUCCI” che i segni hanno in comune sarà percepito dal pubblico di lingua italiana come un cognome, in special modo diffuso nelle regioni italiane dell’Umbria e del Lazio (vedasi l’informazione fornita a riguardo nella pagina web www.cognomix.it). Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Essi differiscono invece per quanto riguarda i rimanenti elementi presenti nei due segni, ossia, nel segno anteriore, la parola “NORCINERIA”, che sarà intesa come il “nome dato un tempo in Roma al locale in cui si macellava, si lavorava e si vendeva la carne di maiale e i prodotti di salumeria, rimasto più a lungo (e vivo ancora oggi) come insegna della bottega di vendita” (si veda la voce del Dizionario Treccani, Edizione online), l’espressione “DAL 1850”, che sarà percepita con il significato di “a partire dall’anno 1850” e, nel segno impugnato, il termine “VINI”, come il plurale della parola ‘VINO’, con il significato di ‘prodotto derivato dalla fermentazione alcolica, completa o parziale, del mosto di uve fresche o lievemente appassite, in presenza o in assenza delle parti solide, il cui titolo alcolico, secondo la regolamentazione vigente, non deve essere inferiore all’8,5% in volume (ad eccezione di alcune zone nelle quali è consentito, per diversità climatologiche e ambientali, un tenore non inferiore al 7%) [...] (ibidem).

– Tenuto conto delle coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.

– Il segno impugnato non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

– L’elemento “VINI” del segno impugnato è associato invariabilmente al concetto di prodotto derivato dalla fermentazione alcolica, completa o parziale, del mosto di uve fresche o lievemente appassite. Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono bevande alcoliche, vino e vinello, si considera che questo elemento è privo di capacità distintiva per questi prodotti. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dell’elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento privo di capacità distintiva che rivolgerà all’altro elemento più distintivo 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. L’elemento “DAL 1850” del marchio anteriore sarà associato alla data di stabilimento dell’attività produttiva e commerciale. Si considera che questo elemento sia dotato di una limitata capacità distintiva, considerando che un’associazione verrà

stabilita con la data di inizio dell'attività. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dei detti elementi non presterà la stessa attenzione a tali elementi di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tali elementi di limitata capacità distintiva è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. L'elemento "FIORUCCI" nel marchio anteriore è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. In virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni, esso fa passare in secondo piano gli altri elementi verbali del marchio.

– Per quanto riguarda il marchio anteriore, va osservato che esso è composto da almeno un elemento verbale distintivo, ossia "FIORUCCI" e da elementi figurativi di natura prettamente decorativa dotati di capacità distintiva minore. È per questa ragione che l'elemento verbale "FIORUCCI" è considerato maggiormente distintivo rispetto agli elementi figurativi.

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

– Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco che nella fattispecie deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva.

– Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione sarà medio.

– La Divisione di Opposizione ritiene che la parte del pubblico di lingua italiana si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine "FIORUCCI", che non solo è visivamente assai simile e foneticamente identico, ma sarà anche associato ad un cognome diffuso specialmente nelle regione dell'Umbria e del Lazio.

– Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio d'interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da 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 e simili. Infatti, il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore, data la corrispondenza tra l'elemento dominante del marchio anteriore e l'unico elemento distintivo del marchio impugnato.

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

– Le stesse considerazioni sono valide anche in relazione al marchio italiano anteriore n. 1 524 975, che protegge prodotti identici a quelli che copre l'altro marchio anteriore considerato.

– In quanto all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, si ritiene che l'opponente non sia stato in grado di dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. Infatti, l'opponente non ha presentato prove né ha svolto una coerente argomentazione

da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

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

– L'opponente non mostrato con dovizia di particolari, l'esistenza di casi reali estrapolati da concrete situazioni di mercato riguardanti una "espansione naturale del settore alimentare", e quindi, nel caso presente, di un percorso effettivo di un qualsivoglia operatore commerciale che, a partire dal settore della salumeria, sia poi giunto a quello della fornitura di servizi di bar-ristoranti o caffetterie e della produzione di bevande alcoliche.

– L'opponente non ha presentato prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

– Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Dal momento che l'opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l'uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recare pregiudizio agli stessi, l'opposizione è considerata infondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

6 In data 14 maggio 2015 l'opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento nella misura in cui l'opposizione era stata respinta per i prodotti e servizi summenzionati al punto 5 della presente decisione ("i prodotti e servizi oggetto del ricorso"). L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 16 luglio 2015.

7 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute dall'Ufficio in data 2 ottobre 2015, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– Si ritiene che la Divisione di Opposizione abbia errato nel considerare che "aceto" coperto dal marchio anteriore non fosse simile ai prodotti oggetto del ricorso.

– In particolare, si reputa che la Divisione di Opposizione sia incorsa in

una contraddizione affermando che non esiste somiglianza alcuna tra questi prodotti in conflitto quando, invece, tutti i prodotti oggetto del ricorso rientrano nella categoria di bevande alcoliche, le quali sono state ritenute simili all'“aceto”.

– Inoltre, in termini generali, si considera che esista una certa affinità tra i prodotti oggetto del ricorso e i prodotti delle Classi 29 e 30 poiché sono frequentemente consumati allo stesso tempo ed abbinati tra loro.

– La Divisione di Opposizione è incorsa in errore anche nel ritenere che i servizi oggetti del ricorso non fossero dissimili dai prodotti protetti dal marchio anteriore nella Classe 30.

– Il pubblico è infatti a conoscenza del fatto che produttori di alimenti e/o bevande forniscono anche servizi di ristorazione. Questa è, contrariamente a quanto affermato dalla Divisione di Opposizione, una consuetudine commerciale consolidata nel mercato. Si citano indirizzi di pagine web a sostegno di tale argomento.

– La Divisione di Opposizione avrebbe dovuto riconoscere che i prodotti e servizi in conflitto possono essere offerti dalla medesima impresa.

– Inoltre, non è infrequente che certi esercizi che offrono i servizi di bar e ristorazione offrano altresì la possibilità di ordinare e portare via i prodotti.

– Quindi, dato l'elevato grado di somiglianza tra i segni a raffronto e l'accresciuto carattere distintivo del marchio anteriore, esiste, contrariamente a quanto erroneamente concluso dalla Divisione di Opposizione, un rischio di confusione in relazione ai prodotti e servizi oggetto del ricorso.

– La decisione impugnata è altresì viziata da errore nella misura in cui l'Ufficio si è limitato unicamente a richiamare le argomentazioni presentate dall'opponente, concludendo aprioristicamente che esse non fossero sufficienti per dimostrare quanto richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

– Infatti, la Divisione di Opposizione avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che i marchi anteriori godono di notorietà e prestigio in Italia per salumi insaccati. L'opponente ha investito ingenti somme di denaro per promuovere i suoi prodotti contraddistinti dai marchi anteriori. Infine, la richiedente non ha fornito una giusta causa per usare il marchio impugnato.

– Alla luce di ciò, così come del fatto che i segni sono molto simili e che i prodotti e servizi in conflitto sono quantomeno affini, è altamente probabile che, alla luce delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, si possa produrre vantaggio indebito e/o arrecare un pregiudizio del carattere distintivo di questi marchi anteriori.

9 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– I segni, nonostante coincidano nel termine “FIORUCCI”, presentano numerose differenze verbali e grafiche che permettono al pubblico di riferimento di distinguerli come appartenenti a distinte imprese.

– I prodotti e servizi in conflitto non sono simili così come dimostra la loro appartenenza a classi differenti. Inoltre, l'opponente non usa il marchio anteriore per i servizi della Classe 43.

– Dunque, poiché i prodotti e servizi designati dai marchi non sono simili, la Divisione di Opposizione ha concluso correttamente che, nel caso di

specie, non sussiste rischio di confusione alcuno in relazione ai servizi oggetto del ricorso.

– In effetti, i prodotti e servizi di cui trattasi non sono complementari tra loro e quindi, anche qualora il marchio godesse di un elevato carattere distintivo, non si presentano le condizioni necessarie per accogliere l'opposizione relativamente ai servizi oggetto del ricorso.

– Inoltre, in quanto all'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non si comprende quale indebito vantaggio potrebbe mai ottenere il marchio impugnato visto che i marchi in conflitto operano in porzioni di mercato diverse.

– L'opponente è incorsa in un'evidente contraddizione nell'affermare che l'uso del marchio impugnato potrebbe arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Infatti, l'opponente afferma che quella dei servizi di ristorazione rappresenterebbe un'espansione naturale della sua attività, per poi invece rivendicare che un uso del marchio in relazione ai detti servizi sarebbe pregiudiziale per il carattere distintivo del marchio anteriore. L'attività di ristorazione-bar-caffetteria sarebbe piuttosto un pregio e, in quanto tale, non apporta alcun detrimento alla rinomanza del marchio anteriore.

– È altresì doveroso aggiungere che l'opponente non pe stata in grado di fornire la prova di una concreta modifica del comportamento economico del consumatore di riferimento.

– L'esistenza di un giustificato motivo all'uso del marchio impegnato è dato dal fatto che esso corrisponde al cognome della richiedente.

Motivazione

10 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.

11 Il ricorso è altresì parzialmente fondato e, nello specifico, in relazione ai servizi oggetto del ricorso nella Classe 43.

Questione preliminare

12 In via preliminare, è doveroso osservare che in sede di ricorso l'opponente non ha contestato la conclusione della Divisione di Opposizione che l'opposizione basata sul marchio italiano n. 1 097 202 è da ritenersi infondata. Pertanto, detto diritto anteriore resta escluso dal presente ricorso.

13 Inoltre, dato che la Divisione di Opposizione ha ravvisato che non sussiste un rischio di confusione con riguardo ai prodotti e servizi oggetto del ricorso tenendo prevalentemente in considerazione il marchio dell'Unione europea anteriore n. 1 062 878 ("il marchio anteriore considerato"), questa Commissione inizierà il riesame del caso valutando se il marchio impugnato e questo diritto anteriore su cui si basa l'opposizione possono indurre pubblico di riferimento in un rischio confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

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 Infatti, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
Pubblico di riferimento

16 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).

17 Nel caso in esame il territorio rilevante è costituito dall'Unione europea nel suo complesso e anche dall'Italia, poiché i marchi anteriori che devono essere considerati nella valutazione del rischio di confusione sono una registrazione di marchio dell'Unione europea e una registrazione italiana.

18 Con riguardo al marchio anteriore registrato presso l'Ufficio, occorre ricordare che per rifiutare la registrazione di un marchio dell'UE, è sufficiente che un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE esista in una parte dell'Unione (v. 21/03/2011, T 372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20 e giurisprudenza ivi citata).

19 Pertanto, la Commissione in principio limiterà la sua valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE tenendo in conto la percezione della parte del pubblico di lingua italiana.

20 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del pubblico 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).

21 Le parti convengono sul fatto che i prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto sono diretti al grande pubblico, cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Tale valutazione è confermata dalla Commissione.
Comparazione dei prodotti e servizi

22 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita.

23 Come risulta da una giurisprudenza costante, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa (v. 22/01/2009, T 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57, 58, e giurisprudenza ivi citata).

24 Nel caso di specie i seguenti prodotti e servizi oggetto del ricorso:
Classe 33 – Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcooliche contenenti frutta; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcoli e liquori]; Essenze alcooliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vodka; Whisky.
Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.

devono essere raffrontati con i seguenti prodotti protetti dai marchi anteriori:

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.

Classe 30 – Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio.

25 L'opponente afferma essenzialmente che i summenzionati prodotti e servizi a confronto sarebbero simili in quanto, a suo avviso, è possibile che il pubblico di riferimento stabilisca una connessione tra essi. Inoltre, l'opponente argomenta che i prodotti oggetto del ricorso, essendo bevande alcoliche, sono comunque simili all'"aceto", protetto dai marchi anteriori.

26 La Commissione, anche se riconosce che i prodotti in conflitto di cui sopra possono essere consumati nello stesso momento, non può tuttavia condividere la conclusione allegata dall'opponente circa una loro somiglianza rilevante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

27 Infatti, tenendo conto dei criteri giurisprudenziali menzionati in precedenza, la Commissione ritiene che i prodotti in questione presentino numerosi aspetti differenti che li rendono dissimili agli occhi del pubblico destinatario.

28 In particolare, la Commissione reputa che la Divisione di Opposizione non sia incorsa in contraddizione alcuna nel non rilevare una similitudine rilevante tra questi prodotti e che abbia fornito valide ragioni a sostegno di questa valutazione.

29 In questo senso, è doveroso notare che nella dicitura "bevande alcoliche" rientrano non solo i prodotti oggetto del ricorso, ma anche i "vini" che, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, presentano alcuni punti di contatto con l'"aceto". Quindi, poiché la definizione generale

appena menzionata contiene anche i “vini”, la Divisione di Opposizione ha lecitamente ritenuto che esiste una somiglianza tra questi ultimi e l’“aceto”. Tale somiglianza, tuttavia, non è apprezzabile con riguardo ai prodotti oggetto di ricorso, i quali sono differenti in natura dai “vini”.

30 Tenuto conto di quanto sopra e visto che la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che per apprezzare una somiglianza rilevante tra i prodotti è necessario che i consumatori ritengano normale che i essi siano commercializzati con il medesimo marchio, il che comporta, di regola, che gran parte dei produttori o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (v. 11/07/2007, T 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37), la Commissione conclude che la Divisione di Opposizione ha a ragione ritenuto che questi prodotti in conflitto sono dissimili.

31 In quanto ai servizi oggetto del ricorso, l’opponente allega che, oggigiorno, macellerie e pescherie offrono servizi di ristorazione e che, inoltre, esistono caffetterie in cui è possibile acquistare le proprie miscele di caffè. L’opponente fornisce in supporto di quest’argomento gli indirizzi di alcune pagine web italiane. Si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

www.amanowine.it/il-fornello-pronto/;

www.pescheriadaclaudio.it/pescheria-da-claudio-milano/;

www.ristorantepescheriamobydick.it/il-ristorante/ristorante-pescheria;

www.facebook.com/www.lagrigliata.it.

32 Secondo l’opponente, la Divisione di Opposizione avrebbe dovuto riconoscere che i servizi oggetto del ricorso e i prodotti protetti dal marchio anteriore considerato possono essere vincolati alla stessa impresa, o allo stesso gruppo di imprese, e che quindi sono simili come inteso dalla giurisprudenza.

33 La Commissione si trova d’accordo con tale linea di ragionamento che, come si espone in seguito, è confermata dalla recente giurisprudenza del Tribunale.

34 In effetti, anche se i prodotti e servizi di cui sopra non condividono la stessa natura, finalità e metodo d’uso e che quindi, stante questi criteri, non vi sarebbe, in principio, una somiglianza rilevante tra essi (v. 13/04/2011, T 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51), essi sono complementari e, pertanto, in certa misura simili.

35 In particolare, i prodotti dell’opponente vengono necessariamente impiegati per servire cibo e bevande con la conseguenza che i prodotti e servizi in questione, al contrario di quanto ribadito dalla richiedente in sede di ricorso, sono complementari. Inoltre, il cibo e le bevande possono essere offerto in vendita negli stessi stabilimenti che servono cibo e bevande. Gli indirizzi di pagine web presentati dall’opponente offrono, in questo senso, evidenti esempi d’intersecazione e di sovrapposizione commerciale tra i settori a cui appartengono detti prodotti e servizi. Ne consegue che i servizi in contestazione presentano un nesso sufficientemente stretto con i prodotti dell’opponente (v. 18/02/2016, T 711/13 and T 716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 59,

13/04/2011, T 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52 e 15/02/2011, T 213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46).

36 Pertanto, il pubblico destinatario potrebbe avere l'impressione che i prodotti e servizi in questione possano avere la medesima origine commerciale (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33). Quindi, la Commissione conclude che nel caso in esame esiste un certo grado di somiglianza, anche se non elevato, tra i prodotti e servizi a confronto (v. 18/02/2016, T 711/13 and T 716/13, HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 60).

37 La Commissione considera come irrilevante l'affermazione della richiedente che l'opponente non avrebbe usato, né avrebbe intenzione di usare i marchi anteriori per i servizi che sono in contestazione. Infatti, la richiedente non aveva richiesto la prova dell'uso dei marchi anteriori dell'opponente innanzi alla Divisione di Opposizione e, inoltre, il raffronto dei prodotti e servizi deve tenere in considerazione il loro enunciato come rivendicato nella domanda o nella registrazione del marchio e non le loro reali condizioni di utilizzo o l'intenzione d'uso del titolare (v. 15/02/2011, T 213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46, 22/03/2007, T 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 61 e giurisprudenza ivi citata). È altresì irrilevante che i prodotti e servizi sono rivendicati in differenti classi, giacché secondo la regola 2, paragrafo 4, REMC, la classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi.

Comparazione dei segni

38 I segni da porre a confronto sono i seguenti:

VINI FIORUCCI

marchio impugnato marchio anteriore

39 In linea con la decisione impugnata, anche la Commissione focalizzerà il raffronto dei marchi in relazione alla percezione dei medesimi da parte del pubblico italiano.

40 Il segno contestato è un marchio puramente denominativo che è composto dalle parole "VINI" e "FIORUCCI". Il segno dell'opponente è invece un marchio figurativo che include elementi verbali, ovverosia l'espressione "NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850", e grafici, vale a dire la rappresentazione di un ovale di colore marrone scuro che contiene gli elementi verbali e la rappresentazione di un fiocco di colore verde e rosso, coperto in parte dalla figura ovale appena menzionata.

41 Per quanto concerne la presenza nei segni a confronto di elementi maggiormente distintivi e dunque più rilevanti agli occhi del pubblico destinatario, la Commissione nota che entrambi contengano la parola "FIORUCCI", la quale corrisponde a un cognome italiano che come giustamente puntualizzato dalla Divisione di Opposizione è diffuso prevalentemente nelle regione del Lazio e dell'Umbria.

42 Secondo la giurisprudenza, il consumatore italiano attribuisce, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome (v. 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 45, e

giurisprudenza ivi citata).

43 A tale riguardo, la Corte ha precisato che occorre prendere in considerazione, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire sul suo carattere distintivo (v. 24/06/2010, C 51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36). Nel caso in esame "FIORUCCI" è, in linea con quanto esposto nella decisione impugnata, un cognome diffuso prevalentemente nelle regioni dell'Umbria e del Lazio. Pertanto, non è possibile ritenere che, in termini generali, il cognome "FIORUCCI" sia estremamente diffuso in tutto il territorio italiano. Quindi, l'elemento in questione possiede un gradiente distintivo in relazione ai prodotti e servizi designati dai marchi.

44 In quanto agli altri elementi dei segni, la Commissione reputa che gli elementi verbali siano descrittivi e dunque deboli, e che gli elementi figurativi abbiano una funzione ornamentale e allo stesso tempo rafforzativa del messaggio convogliato dal segno dell'opponente. In particolare, per ciò che riguarda gli elementi verbali "VINI", "NORCINERIA" e "DAL 1850", tutti descrittivi rispettivamente della qualità dei prodotti, dell'origine dei prodotti e della data di fondazione dell'impresa produttrice, la Commissione ricorda che, in genere, il pubblico non considera un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme che tale marchio complessivo produce (v. 05/04/2006, T-202/04, Echinoid, EU:T:2006:106, § 54).

45 Per quanto attiene alla componente figurativa del marchio anteriore considerato, giova ricordare 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 (v. 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Inoltre, come anticipato sopra, gli elementi del segno in questione hanno una funzione meramente ornamentale e, secondo questa Commissione, l'impiego del tricolore serve meramente a informare il pubblico destinatario che i prodotti dell'opponente provengono dall'Italia.

46 Alla vista di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'elemento verbale "FIORUCCI" sia l'elemento maggiormente distintivo dei segni.

47 Tenuto in conto di quanto sopra, la commissione trova che sotto il profilo visivo i segni generino impressioni d'insieme simili nella misura in cui entrambi contengono la parola "FIORUCCI". Questo elemento possiede una certa distintività ed è posizionato nella parte centrale del marchio anteriore considerato. Invece, nel marchio in contestazione, questo elemento è anticipato dalla parola "VINI".

48 La Commissione nota che i segni presentano varie differenze, che sono state elencate ai punti precedenti. Tuttavia, queste differenze, date basicamente dalla presenza di elementi verbali dispari e di elementi figurativi che sono propri del marchio anteriore, non sono in grado di controbilanciare, e quindi di annullare, una moderata similitudine visiva tra i segni. Infatti, detti elementi o sono deboli, o sono ornamentali.

49 Con riguardo alla circostanza allegata dalla richiedente che la principale differenza tra i rispettivi elementi verbali riguardi la parte iniziale dei medesimi, si ricorda che la regola in base alla quale il consumatore attribuisce maggior importanza alla prima parte di una parola non è applicabile a qualsiasi caso (v. 23/09/2015, T-193/14, AERONAUTICA / NAUTICA et al., EU:T:2015:668, § 24, e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, gli elementi verbali iniziali dei segni sono caratterizzati da una connotazione descrittiva e pertanto, il loro impatto sarà limitato.

50 Ne consegue che i segni devono essere ritenuti moderatamente simili dal punto di vista visivo.

51 Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel suono fatto dalla pronuncia della parola "FIORUCCI". I segni invece differiscono foneticamente nella misura in cui la parola "VINI" sarà pronunciata per prima nel marchio impugnato, mentre, in quello anteriore, saranno pronunciate le parole "NORCINERIA", per prima, e "DAL 1850", per ultima.

52 Quindi, fatta eccezione per la parola "FIORUCCI", i segni presentano elementi verbali dispari, così com'è dispari il numero di sillabe. Ciò nonostante, è stato giudicato che il fatto che il numero di sillabe sia differente, non basta per scartare la sussistenza di una somiglianza fonetica fra i segni (v. 19/05/2011, T-580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 79, e giurisprudenza ivi citata), che nel caso di specie è data dalla presenza in entrambi dell'elemento verbale "FIORUCCI".

53 La Commissione riconosce che il suono iniziale dato dalla pronuncia degli elementi verbali dei segni è differente ("VINI" vs. "NORCINERIA"). Ciononostante, occorre ricordare ancora una volta che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l'attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (v. 28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 57). Nella fattispecie, come precedentemente osservato, presso la parte del pubblico di lingua italiana le espressioni "VINI" e "NORCINERIA" sono carenti di capacità distintiva per i prodotti e servizi coperti dai marchi.

54 Concettualmente, i segni presentano una somiglianza nei limiti che entrambi fanno riferimento al cognome "FIORUCCI", suggerendo pertanto che si tratti di persone tra le quali intercorrono rapporti di parentela (v., per analogia, 28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 60).

55 Dunque, in entrambi i casi, l'origine commerciale dei prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in conflitto sarà percepita dal consumatore di riferimento come legata ad una persona che porta tale cognome. Di conseguenza, in tale misura, i due marchi sono simili dal punto di vista concettuale (per analogia, v. 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 e 28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 60).

56 I segni differiscono nei restanti concetti convogliati dai loro elementi dispari. Ciononostante, questi elementi non sono sufficienti da distogliere

l'attenzione del consumatore dall'elemento comune "FIORUCCI" in base al quale il pubblico stabilirà un nesso concettuale tra i segni.

57 Pertanto, secondo questa Commissione, non può essere scartata una certa somiglianza concettuale tra i segni.

58 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione ritiene che i segni, valutati nel loro complesso, siano simili.

Valutazione globale del rischio di confusione

59 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Occorre altresì ricordare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza "Sabèl", citata, punto 24), e viceversa.

60 Nel caso di specie, la richiedente non ha contestato l'affermazione che i marchi anteriori godono di una certa fama e reputazione presso i consumatori in Italia per prodotti quali salumi ed insaccati. Tale circostanza è d'altronde dimostrata dalla documentazione depositata dall'opponente (rassegna stampa relativa agli anni 2010-2013, l'attività di sponsorizzazione nel calcio in Italia, i dati relativi alla quota di mercato detenuta, ecc.). Pertanto, la Commissione ritiene che per questi prodotti il marchio anteriore considerato sia altamente distintivo e che, per i restanti prodotti, esso sia intrinsecamente distintivo in un grado normale.

61 Nel presente caso, è stato confermato che i segni, considerati nel loro complesso, sono simili. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Divisione di Opposizione, è stato stabilito che alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale, effettivamente, esiste un'affinità rilevante tra i servizi oggetto del ricorso e i prodotti dell'opponente.

62 Per queste ragioni, è corretto ritenere che l'uso del marchio in contestazione per servizi affini e complementari ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore considerato è in grado di generare confusione, o quanto meno associazione, tra le attività del richiedente e quelle dell'opponente. L'identità dell'elemento, sicuramente distintivo, "FIORUCCI" sorprenderà inevitabilmente il consumatore italiano e lo indurrà a ritenere, erroneamente, che entrambe le diciture fanno capo allo stesso imprenditore o ad imprese collegate.

63 Conseguentemente, occorre concludere che per il pubblico italiano dell'Unione europea esiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE relativamente ai servizi oggetto del ricorso.

64 Invece, detto rischio non è ravvisabile per i prodotti oggetto del ricorso che, come visto sopra, sono dissimili da quelli dell'opponente.

65 Infatti, la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria perché il motivo di rifiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE possa trovare applicazione, anche quando il marchio anteriore è

altamente distintivo e/o quando i segni sono identici (07/05/2009, T 185/07, CK Creaciones Kenya, EU:T:2009:147, § 54; 19/11/2008, T 6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 11/11/2009, T 162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54; 14/10/2009, T 140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 53, 61 as confirmed by 24/03/2011, C 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, C 558/12 P, Western Gold, :EU:C:2014:22, § 50).

66 Poiché l'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE risulta essere fondata solo per i servizi oggetto del ricorso, la Commissione è tenuta ad esaminare se, in relazione ai prodotti oggetto del ricorso, le condizioni necessarie per ammettere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono soddisfatte.

Articolo 8, paragrafo 5, RMUE

67 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, a seguito dell'opposizione del titolare di un marchio anteriore, la registrazione di una domanda di marchio impugnata è denegata se il marchio della Unione europea e il marchio anteriore sono identici o simili e se il marchio della Unione europea è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione europea o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

68 Tale norma permette che un marchio possa beneficiare di una tutela ampliata a prodotti e servizi non simili, qualora l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

69 La tutela estesa accordata dall'articolo 8, paragrafo 5, del RMUE presuppone il ricorrere di varie condizioni. "In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev'essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e il marchio dell'Unione europea di cui si richiede la dichiarazione di nullità devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell'Unione europea, ove si tratti di un marchio dell'Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l'uso del marchio dell'Unione europea impugnato senza giusto motivo deve condurre al rischio che sia tratto indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che sia arrecato un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.

70 Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in questione" (v. 07/12/2010, T 59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 28).

71 La Commissione osserva che le argomentazioni dell'opponente sono principalmente volte a dimostrare come l'uso senza giusta causa del marchio

impugnato per i servizi oggetto del ricorso ("bar e ristoranti") possa costituire un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo dei marchi anteriori.

72 Non sono state tuttavia presentate valide argomentazioni volte a far ritenere che l'uso del marchio impugnato per le bevande alcoliche oggetto del ricorso possa rappresentare un vantaggio indebito o possa arrecare un danno alla reputazione dei marchi anteriori che, come visto sopra, si riferisce ad insaccati e salumi.

73 A tale riguardo, la Commissione conferma le valutazioni effettuate dalla Divisione di Opposizione circa l'assenza di una linea di argomentazione coerente e convincente da parte dell'opponente per dimostrare l'esistenza di un percorso effettivo, anche di un qualsivoglia operatore commerciale, che, a partire dal settore della salumeria, sia poi giunto a quello della produzione bevande alcoliche di alta gradazione.

74 In questo senso, la Commissione reputa che la distanza tra i prodotti in conflitto e soprattutto l'attuale pratica nel mercato non permettano di concludere che possa verificarsi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori. Conseguentemente, è doveroso concludere che il pubblico di riferimento non sarà in grado di stabilire un nesso tra ai marchi.

75 Infatti, l'esistenza di un nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 18/06/2009, C 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 45). Tra questi fattori è possibile annoverare: il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore; l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (v. 27/11/2008, C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).

76 Quando un terzo tenta, mediante l'uso di un marchio simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola (v., per analogia, 18/06/2009, C 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 45).

77 Orbene, nella fattispecie i prodotti per cui i marchi anteriori sono notori e le bevande alcoliche, tra cui non rientrano prodotti vinicoli e birre, della richiedente non sono fabbricati dalle stesse imprese. Ancor più importante, il settore della salumeria non trova la sua naturale espansione in quello delle bevande alcoliche e viceversa, e l'opponente non ha presentato nessun argomento convincente per confutare tale conclusione.

78 Dunque, il pubblico non vincolerà, né stabilirà un nesso tra i due marchi poiché, conscio dell'attuale pratica nel mercato, questo non sarà propenso a ritenere che l'opponente, per quanto reputato nel settore della salumeria, abbia deciso di estendere la sua attività al settore delle bevande alcoliche e, più in particolare, a quello dei prodotti oggetto del ricorso, il quale si tratta di un settore assai specifico.

79 Tale situazione non si produrrà nemmeno tenendo conto dell'elevata reputazione e notorietà dei marchi anteriori, visto che esse si riferiscono solo a salumi ed insaccati.

80 Infine, l'opponente non ha fornito ragioni per cui l'immagine di qualità associata ai suoi marchi dovrebbe trasferirsi al marchio impugnato per i prodotti in oggetto del ricorso.

81 Quindi, nonostante la reputazione e notorietà dei marchi anteriori, si deve concludere che l'opponente non sia stato in grado di stabilire che, nel caso di specie, vi siano i presupposti necessari per considerare prima facie, anche mediante deduzioni logiche, che l'uso del marchio impugnato per bevande alcoliche di altra gradazione come sono i prodotti oggetto del ricorso possa rappresentare una situazione di vantaggio indebito della reputazione e della notorietà dei marchi anteriori per insaccati e salumi. Nemmeno la presenza di un grado medio di somiglianza tra i segni può inficiare questa conclusione.

82 Inoltre, ad avviso di questa Commissione, l'uso del marchio impugnato per i prodotti oggetto del ricorso non è nemmeno suscettibile di arrecare un pregiudizio alla reputazione dei marchi anteriori.

83 A tale riguardo si deve rammentare che, relativamente al pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche "annacquamento" o "degradazione", tale pregiudizio si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio (v. 18/06/2009, C 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40).

84 Tuttavia, tale situazione non si verificherà nella fattispecie. Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che le bevande alcoliche non sono per sé dannose per la salute, ma che solo un loro consumo eccessivo può provocare effetti negativi per l'essere umano. Pertanto, i prodotti alcolici non conferiscono nessuna connotazione negativa che contrasti con l'immagine di alta qualità che secondo l'opponente il pubblico di riferimento associa con i marchi anteriori (v., per analogia, 29/10/2015, T 517/13, "QUO VADIS" / QUO VADIS, EU:T:2015:816, § 43).

85 Alla luce di tutte queste ragioni, la Commissione conclude che il pubblico di riferimento non stabilirà un nesso tra i marchi in relazione ai prodotti in conflitto e che, inoltre, le argomentazioni dell'opponente non sono in grado di dimostrare che l'uso del marchio impugnato per i prodotti oggetto

del ricorso è suscettibile di dar luogo ad un vantaggio indebito della notorietà dei marchi anteriori o di arrecare pregiudizio a tale notorietà.

86 Pertanto, non è necessario esaminare le altre condizioni cumulative stabilite dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

87 Ne consegue che l'opposizione non può essere accolta sulla base del motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Conclusione

88 L'opposizione deve essere accolta nella misura in cui esiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per i servizi oggetto del ricorso. L'opposizione è deve essere rigettata per il resto.

Spese

89 Ai sensi dell'articolo 85(2), paragrafo 2, RMUE, per motivi di equità, ciascuna parte sopporterà le proprie spese nell'ambito del procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è accolto in parte.
2. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui l'opposizione è stata rigettata per i servizi oggetto del ricorso.

FRONTE ESSENZIALE contro GEMMA DI MARE ESSENZIALE – Divisione d'Opposizione EUIPO 25.07.2016

FRONTE ESSENZIALE contro GEMMA DI MARE ESSENZIALE – Divisione d'Opposizione EUIPO 25.07.2016

marchio **FRONTE ESSENZIALE** contro marchio **GEMMA DI MARE ESSENZIALE**

La Divisione di Opposizione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ritiene che l'uso di un aggettivo qualificativo debole, poiché associato ad una caratteristica di due o più prodotti indispensabile o che contiene la loro essenza, usato per identificare due o più prodotti appartenenti a settori merceologici diversi ed afferenti ad aziende economicamente non collegate tra di loro, non crea nel pubblico di

riferimento confusione di alcun tipo, né sul piano visuale, né sul piano fonetico né concettuale. Il segno non comunicherebbe nessun significato e, pertanto, è un elemento distintivo. L'impatto visivo, concettuale e fonetico verrebbe assicurato dalla struttura, dalla lunghezza e da elementi addizionali precipui del settore di riferimento di ciascun prodotto.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 574 773

Ferrarelle S.p.A., Via di Porta Pinciana, 4, 00187 Roma, Italia (opponente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Compagnia Italiana Sali S.p.A., Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Silvia Locatelli, Corso Mazzini, 3, 27100 Pavia, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/07/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 574 773 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 061 758. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 707 551. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMC.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e

sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; aceto; aceto di birra; acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alghe [condimenti]; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; anice [chicchi]; anice stellato; aromatizzanti; aromi al caffè; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; avena frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; barrette di cereali; bastoni di liquerizia [confetteria]; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; bicarbonato di sodio per la cottura; biscotti; biscotti di malto; biscottini; bonbons; brioches; budini; cacao; cacao e latte; caffè; caffè e latte; caffè verde; cannella [spezia]; capperi; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; chiodi di garofano; chow-chow [spezia]; chutney [condimenti]; cialde; cicoria [succedaneo del caffè]; cioccolato; cioccolato e latte [bevanda]; composti aromatici per uso alimentare; condimenti; confetteria; confetteria a base di arachidi; confetteria a base di mandorle; confetti; corn flakes; coulis di frutta [salse]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; crema inglese; crêpes; croccanti [pasticceria]; curcuma per uso alimentare; curry [spezia]; cuscus [semolino]; dolci; dolcificanti naturali; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; erbaggi conservati [condimenti]; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; estratti di malto per l'alimentazione; farina di fave; farina di grano; farina di granturco; farina di orzo; farina di patate per uso alimentare; farina di senape; farina di soia; farina di tapioca per uso alimentare; farinata a base di latte; farinata di mais con acqua o latte; farine alimentari; fermenti per paste; fiocchi di avena; fiocchi di cereali essiccati; fior di farina per l'alimentazione; focacce; fondenti [confetteria]; gelati; gelatina di frutta [confettura]; gelatina per prosciutto; germi di grano per l'alimentazione umana; ghiacci alimentari; ghiaccio, naturale o artificiale; ghiaccio per rinfrescare; glasse per torte; glucosio per uso culinario; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; granturco macinato; granturco tostato; granturco tostato e soffiato [popcorn]; halvah; impasto per il pane; infusioni non medicinali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; ketchup [salsa]; leganti per gelati; leganti per salsicce; lievito; lievito in polvere; lievito [naturale]; liquirizia [confetteria]; maccheroni; maionese; malto per l'alimentazione umana; maltosio; marinate; marzapane; melassa; menta per l'industria dolciaria; miele; mousse al cioccolato; mousse [dessert] dolci; muesli; nigella; noce moscata; orzo frantumato; orzo mondato; pan pepato; pane; pane biscottato; pane d'azzimo; pangrattato; panini; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasta di semi di soia [condimento]; pasta per dolci; paste alimentari; paste [pasticceria]; pasti preparati a base di noodle; pasticceria; pasticche [confetteria]; pasticcini [pasticceria]; pasticcio di carne; pepe; pesto [salsa]; pizze; polvere per dolci; polveri per gelati; preparati fatti di cereali; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; riso; sago; sale di cucina; sale

di sedano; sale per conservare gli alimenti; salsa di pomodoro; salsa piccante alla soia; salse [condimenti]; salse per insalata; salse per pasta; sandwiches; sapori [condimenti]; sciroppo di melassa; semi di lino per l'alimentazione umana; semola di avena; semolino; semolino di mais; senape; snack a base di cereali; snack a base di riso; sorbetti [ghiacci edibili]; spaghetti; spezie; succedanei del caffè; sughi di carne [salse]; sushi; taboulé; tacos; tagliatelle; tapioca; tè; tè ghiacciato; torte; torte di riso; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia]; vermicelli; yoghurt ghiacciato; zafferano [condimenti]; zenzero [spezia]; zucchero; zucchero candito; zucchero di palma.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: Sale per uso alimentare, composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare.

Prodotti contestati in classe 30

I prodotti contestati sale per uso alimentare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi sebbene tramite una formulazione leggermente diversa. Conseguentemente, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare includono altri elementi oltre al cloruro di sodio per uso alimentare, chiamato anche sale, per tanto, essi includono in quanto categoria più ampia il sale di cucina dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. Per tanto, questi prodotti sono identici.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia da medio sia variabile da medio a basso, giacché, anche se oggi giorno ci sono molti tipi di sali di diversi prezzi, di solito si tratta di un prodotto economico destinato al consumo quotidiano.

c) I segni

FONTE ESSENZIALE

GEMMA DI MARE ESSENZIALE

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da due parole, "FONTE" ed "ESSENZIALE". Il segno contestato è un marchio denominativo composto da quattro parole "GEMMA", "DI", "MARE" ed "ESSENZIALE".

La parola "ESSENZIALE", compresa in entrambi i marchi, sarà intesa avente il seguente significato che costituisce o contiene l'essenza di una cosa, oppure, con il significato di sostanziale, indispensabile da una gran parte del pubblico di riferimento, come il pubblico di lingua italiana e dai consumatori di altre lingue, tenendo conto che gli equivalenti nelle loro lingue sono molto simili, come ad esempio "essential" in inglese, "essentiel" in francese, "essentieel" in tedesco, "essencial" in portoghese, "esencial" in spagnolo, ecc. Poiché, i prodotti rilevanti fanno riferimento a sali e composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare si considera che questa parola è debole riguardo ai prodotti della classe 30, dato che fa riferimento a una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, sia alla loro essenza che alla loro condizione di indispensabile.

La parola "FONTE" del marchio anteriore sarà intesa da una parte del pubblico di riferimento come vena d'acqua a getto continuo e luogo da cui l'acqua scaturisce (vedasi il Vocabolario online Treccani). Ciò vale sia per i consumatori di lingua italiana che per i consumatori di altre lingue, tenendo conto che gli equivalenti in altre lingue europee sono identici o molto simili, come per esempio il termine "fonte" in portoghese e "fuente" in spagnolo. Nonostante ciò, poiché, i prodotti rilevanti riguardano sale di cucina, in classe 30, questa parola si considera distintiva, per il pubblico di riferimento, giacché è priva di qualsiasi significato riguardo a tali prodotti.

La parola "GEMMA" e l'espressione "DI MARE" del marchio impugnato saranno intese da una parte del pubblico di riferimento, cioè dal pubblico italiano, come "GEMMA" pietra preziosa e "DI MARE" proveniente dal mare, la massa d'acqua che circonda la terraferma e ricopre gran parte della superficie terrestre (vedasi il Vocabolario online Treccani). Inoltre, saranno intese anche dai consumatori di altre lingue, in considerazione dal fatto che gli equivalenti in altre lingue europee sono molto simili, come per esempio, "gema" in spagnolo, "gemme" in francese, eppure "de mar" in spagnolo e "de mer" in francese, rispettivamente. Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono sale per uso alimentare, composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare, in classe 30, l'espressione "DI MARE" si considera debole per questa parte del pubblico di riferimento e, invece, distintiva per il resto del pubblico. Tuttavia, la parola "GEMMA", poiché è priva di qualsiasi significato riguardo ai prodotti menzionati della classe 30, si considera distintiva per il pubblico di riferimento.

Nonostante ciò, non si può escludere che per una parte del pubblico appena menzionato, l'espressione "GEMMA DI MARE" suggerisca il concetto di salgemma, detto anche alite o halite, o sale di miniera, costituito da cloruro sodico (vedasi il Vocabolario online Treccani), giacché gli equivalenti nelle loro lingue sono termini simili che evocano lo stesso concetto. È vero che siccome, i prodotti rilevanti riguardano sale per uso alimentare, composti a base di cloruro di sodio per uso alimentare, in classe 30, questa espressione si considera allusiva, ma è anche vero che non lo è sino al punto da influire materialmente sul suo carattere distintivo. Ciò significa che il suo grado di distintività deve essere considerato normale.

Tuttavia, per quanto riguarda la restante parte del pubblico rilevante, anche se si tratta di una parte ridotta, per la quale nessuno dei termini che compongono entrambi i marchi hanno alcun significato, per tanto, non presentano elementi che potrebbero essere considerati più distintivi di altri.

Il marchio anteriore e quello contestato non presentano elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i marchi coincidono principalmente nelle lettere dell'elemento "E-S-S-E-N-Z-I-A-L-E" considerato debole per una gran parte del pubblico di riferimento e distintiva per il resto. Tuttavia, essi differiscono nella loro struttura e lunghezza (due termini versus quattro) e nelle lettere degli elementi del marchio anteriore che formano il termine distintivo, "F-O-N-T-E" e le lettere che formano l'espressione del marchio impugnato "GEMMA DI MARE" (distintiva, anche se per la parte del pubblico che riconosce comprende tutti i termini "GEMMA" si considera elemento distintivo e "DI MARE" elementi deboli).

Le prime parti dei marchi sono dissimili "FONTE" vs. "GEMMA"/"GEMMA DI MARE". I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Di conseguenza, i primi elementi dissimili dei marchi in questione (che inoltre sono anche distintivi) devono essere presi in considerazione in sedi di valutazione del rischio di confusione.

Ne discende che per una gran parte del pubblico di riferimento, come il pubblico di lingua italiana e di altre lingue, per la quale, la parola coincidente, "ESSENZIALE" è debole e l'inizio dei marchi e composto da diversi termini addizionali sono distintivi, i segni sono simili in ridotta misura.

Per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta parte di questo pubblico, i segni si considerano simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei

segni coincide nel suono delle lettere del termine "E-S-S-E-N-Z-I-A-LE", presenti in modo identico in entrambi i segni, le quali fanno parte di un termine da considerarsi per una gran parte dei consumatori debole. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "F-O-N-T-E" del marchio anteriore e "G-E-M-M-A" "D-I" "M-A-R-E" del marchio impugnato, che non hanno controparte nel marchio anteriore.

Sotto questo profilo si applicano le stesse considerazioni anteriori, per tanto, per una gran parte del pubblico di riferimento, i segni sono simili in ridotta misura.

Per il resto del pubblico di riferimento, i segni si considerano simili in grado medio.

Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel contenuto semantico del termine "ESSENZIALE", il quale è tuttavia, come visto nei paragrafi anteriori, un termine debole per una gran parte del pubblico di riferimento e un termine distintivo per una ridotta parte di questo pubblico. Essi differiscono nel contenuto semantico (indicato in precedenza) dei restanti termini, "FONTE" del marchio anteriore e "GEMMA" del marchio impugnato (entrambi distintivi) e "DI MARE" (debole per una parte del pubblico di riferimento) oppure, come già spiegato prima, per alcuni consumatori di una parte del pubblico di riferimento nell'espressione distintiva, anche se allusiva, "GEMMA DI MARE" del marchio impugnato.

In ogni caso, per la gran parte del pubblico di riferimento che comprende il significato del termine "ESSENZIALE", indipendentemente dal fatto che comprendano tutti, alcuni degli elementi addizionali di entrambi i marchi, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, in quanto che coincidono nel concetto del termine "ESSENZIALE", considerato debole in relazione con i prodotti rilevanti.

Per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta parte del pubblico, dato che nessuno dei marchi nel suo complesso e nemmeno nessuno dei loro componenti ha un significato, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, per tanto, questo aspetto 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.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato

per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole, per una gran parte del pubblico di riferimento, come il termine "ESSENZIALE" secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono stati ritenuti identici.

Per una gran parte del pubblico di riferimento, i marchi sono simili in ridotta misura, sia sul piano visuale, che sul piano fonetico e concettuale. Tuttavia, per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta parte di questo pubblico, i marchi sono simili in grado medio sul piano visuale e fonetico, nella misura in cui il termine "ESSENZIALE" non verrà compreso da detta parte di pubblico, ma non sono comparabili su piano concettuale.

I marchi hanno in comune l'elemento "ESSENZIALE", indipendentemente dal fatto che, (i) per una gran parte del pubblico di riferimento, sarà riconosciuto come un termine debole, poiché il medesimo sarà associato ad una caratteristica dei prodotti in questione, "indispensabile" oppure "che contiene la loro essenza" e, (ii) per il resto del pubblico di riferimento, anche se si tratta di una ridotta parte, il segno non comunica nessun significato e, pertanto, è un elemento distintivo. Inoltre, in entrambi i marchi, questo termine occupa la stessa posizione, ossia l'ultima.

I marchi si differenziano nella loro struttura, lunghezza e nei loro elementi addizionali che formano il loro inizio "FONTE" e "GEMMA"/ "GEMMA DI MARE" termini distintivi per la totalità del pubblico di riferimento. Questi elementi iniziali svolgono un ruolo decisivo sull'impatto visivo, fonetico e concettuale creando una distanza significativa tra i marchi in conflitto, giacché sono gli elementi che causeranno un maggiore impatto nel consumatore (anche nel consumatore che percepirà l'espressione del marchio impugnato "GEMMA DI MARE" come allusiva, giacché, nel suo complesso, la sua capacità di identificare i prodotti non viene diminuita)

Tuttavia, anche per la ridotta parte del pubblico di riferimento per cui i termini che compongono i segni sono privi di significato, e sono dunque distintivi, si ritiene che la differenza tra i marchi relativa alla struttura dei segni, alla loro lunghezza e alla posizione dell'elemento coincidente sia un fattore decisivo in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le differenze visive tra i marchi così come indentificate nel corso della presente decisione, sono particolarmente rilevanti, poiché i prodotti in questione sono di consumo quotidiano (sale ed altri componenti per uso alimentare) normalmente acquistati in supermercati o stabilimenti in cui i prodotti sono presentati in scaffali e, pertanto, la componente visiva del segno presenta un'importanza maggiore. Per tali prodotti, le differenze visive determinate principalmente dalla struttura e lunghezza dei marchi

(quattro elementi nel caso del marchio impugnato e due nel caso del marchio anteriore) e i diversi termini iniziali addizionali, considerati distintivi per la totalità del pubblico di riferimento, sono rilevanti per determinare l'assenza di rischio di confusione. Queste considerazioni si applicano altresì nell'ipotesi in cui l'elemento che i marchi hanno in comune, "ESSENZIALE", non sia compreso da una parte del pubblico di riferimento e non sia considerato, quindi, un elemento debole. A quanto detto deve aggiungersi che il grado di attenzione del consumatore in questi casi, si considera basso trattandosi di prodotti alimentari di consumo quotidiano e in generale di costo ridotto.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'Ufficio ritiene che gli elementi di differenziazione tra i marchi in conflitto, siano sufficienti per contrastare l'unico elemento coincidente tra di loro, "ESSENZIALE" situato alla fine di entrambi i segni e considerato distintivo soltanto per una ridotta parte del pubblico di riferimento che in ogni caso presterà più attenzione agli elementi iniziali che, come detto sono dotati di carattere distintivo per tutto il pubblico di riferimento.

Per dovere di completezza, si sottolinea altresì che l'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. 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'EUIPO (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 dall'opponente, ovvero:

- La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO del 16/11/2015, R 3221/2014-4 " " vs. "THE MASTERS SPRUCE MEADOWS MASTERS";

- La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO del 11/11/2015, R 1419/2014-4 " " vs. "RAW";

- La decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO del 05/10/2015, R 2827/2014-5 "CROWN EASYCLEAN" vs. " ";

- La decisione della Commissione di Ricorso allargata dell'EUIPO del 18/09/2013, R 1462/2012-G "ULTIMATE GREENS" vs. " " and " ";

- La decisione della Quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO del 22/05/2002, R 252/2001-4 "THEESSENTIALS"; Le prime quattro decisioni non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, poiché i segni non sono

comparabili con quelli del caso in specie, giacché, nel caso in esame si tratta di due marchi denominativi, di diversa struttura, composti da più di un elemento verbale, tra i quali i primi sono diversi e distintivi. Per quanto riguarda l'ultima decisione, si tratta di una decisione ex parte, riguardo la distintività del segno "THEESSENZIALS" (non "ESSENZIALE"), classi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 e, inoltre, come ben sottolineato dalla parte opponente dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

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

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.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

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).

Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 1 Deposito in formato cartaceo

Art. 2 Deposito telematico e modalità di trasmissione

Art. 3 Termini per il deposito

Art. 4 Integrazione delle domande

Art. 5 Irricevibilità

Art. 6 Traduzione in lingua italiana

Art. 7 Deposito delle domande di brevetto europeo

Art. 8 Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale

Art. 9 Trasformazione del brevetto europeo

Art. 10 Registro italiano dei brevetti europei

Art. 11 Domanda di registrazione di marchio

Art. 12 Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio

Art. 13 Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività

Art. 14 Divisione della domanda in caso di più marchi

Art. 15 Divisione della domanda di marchio in domande parziali

Art. 16 Esame dei marchi internazionali

Art. 17 Marchi collettivi internazionali

Art. 18 Domanda di rinnovazione del marchio

Art. 19 Marchio già registrato all'estero

Art. 20 Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi

Art. 21 Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

Art. 22 Domanda di brevetto

Art. 23 Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti

Art. 24 Ricerca di anteriorità

Art. 25 Domanda di registrazione del disegno o modello

Art. 26 Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli

Art. 27 Identificazione della topografia

Art. 28 Protezione temporanea

Art. 29 Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

Art. 30 Istanze di continuazione della procedura

Art. 31 Istanze di reintegrazione

Art. 32 Raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale

Art. 33 Visioni e riproduzioni

Art. 34 Mandato

Art. 35 Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

Art. 36 Tasse e diritti di deposito

Art. 37 Obbligo dell'indicazione del codice fiscale

Art. 38 Tasse e diritti di mantenimento

Art. 39 Termine della decadenza

Art. 40 Trascrizione

Art. 41 Annotazione

Art. 42 Riserva di deposito

Art. 43 Pubblicazioni

Art. 44 Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale

Art. 45 Procedure di segretazione militare

Art. 46 Atto di opposizione

Art. 47 Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva

Art. 48 Istruttoria

Art. 49 Prima comunicazione alle parti

Art. 50 Opposizione a registrazione internazionale

Art. 51 Assegnazione delle opposizioni

Art. 52 Fase di merito

Art. 53 Prova d'uso

Art. 54 Sospensione

Art. 55 Documentazione

Art. 56 Decisione

Art. 57 Estinzione

Art. 58 Ricorso

Art. 59 Reintegrazione

Art. 60 Proroga

Art. 61 Correzioni ed integrazioni

Art. 62 Nomina degli esaminatori

Art. 63 Responsabilità degli esaminatori

Art.64 Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo

Art. 65 Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo

Art. 66 Svolgimento delle votazioni

Art. 67 Convenzioni

Art. 68 Abrogazioni

ABROGAZIONI art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ABROGAZIONI

art. 68 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, è sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

CONVENZIONI art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CONVENZIONI

art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 223, comma 4, del decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

art. 66 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.
2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.
3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.
4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed

al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.

5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

art. 65 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario verbalizzante.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BREVETTI OVVERO MARCHI DELL'ALBO art. 64 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli

di utilità, comprendente:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

2. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RESPONSABILITA' DEGLI ESAMINATORI

art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di

buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall'ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

NOMINA DEGLI ESAMINATORI art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

NOMINA DEGLI ESAMINATORI

art. 62 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di

opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.

2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l'Ufficio "Opposizione".
3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.
4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.
5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d'interesse, anche indiretto.
6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

CORREZIONI ED INTEGRAZIONI art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CORREZIONI ED INTEGRAZIONI

art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Codice Proprietà Industriale

PROROGA art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROROGA

art. 60 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016

REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

REINTEGRAZIONE

art. 59 Regolamento di attuazione del Codice

Proprietà

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016