

Registrare marchi internazionali negli Emirati Arabi diventa più facile e meno costoso



Gli Emirati Arabi dal 28 dicembre faranno parte dei paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid. Questa può diventare una buona opportunità per chi vuole depositare il proprio marchio internazionale e tutelarne negli Emirati Arabi. Il nostro studio rimane a totale disposizione per consulenza e assistenza qualora abbiate esigenza di tutelare e registrare il vostro marchio nel settore abbigliamento, design, ristorazione, servizi o qualsiasi altro settore e vogliate espandere il vostro business nei paesi che affacciano sul Golfo.

Deposito delle domande di marchio internazionale su domanda base marchio Italia



Dal 20 dicembre 2021 è attiva sul portale on line (<https://servizionline.uibm.gov.it>) la nuova procedura per il deposito delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio.

L'utente, per avvalersi di questa procedura, dovrà selezionare, nella schermata iniziale di accesso al deposito, l'opzione "Marchio internazionale depositato in Italia" da individuarsi tra le istanze disponibili.

15 dicembre 2021 Marchi e Brevetti come tutelare e valorizzare gli asset aziendali



Il contenzioso
della proprietà
industriale:
misure cautelari

L'Ordine degli Avvocati di Messina con il patrocinio di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Messina

organizza

Marchi e Brevetti come tutelare e valorizzare gli asset aziendali

Tra i Relatori

Avv. Luigi Martin "Il contenzioso della proprietà industriale: le misure cautelari"

online su piattaforma ZOOM;

in diretta Streaming

in presenza Dipartimento Cultura e Servizi Via G. Venezian n. 43 a Messina



REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE



L'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per informazioni

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Contributi per marchi collettivi e marchi di certificazione per la promozione all'estero



Da oggi **22 novembre 2021** e fino al **22 dicembre 2021** le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare a Unioncamere le domande per l'accesso alle agevolazioni per la promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione.

Si rimanda ai decreti per avere contezza dei criteri e dei parametri:

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021

decreto direttoriale 26 ottobre 2021

Per coloro che sono interessanti è di estrema utilità consultare la modulistica dal sito www.marchicollettivi2021.it

TRA LA PARTE LETTERALE E QUELLA FIGURATIVA il pubblico ricorda maggiormente LA PRIMA: HORTO contro HORTO HOTEL Divisione di Opposizione 12/11/2021



Abbiamo di fronte il marchio anteriore HORTO e il marchio impugnato HORTO HOTEL entrambi in classe 43 servizi alberghieri. La rilevanza a livello denominativo quindi letterale è maggiore rispetto a quella figurativa infatti il pubblico di riferimento porrà molta più attenzione istintivamente alla parte denominativa per cui anche la parte figurativa del marchio impugnato, seppur originale dell'ape e del fiore stilizzati, è comunque in secondo piano e meno appariscente rispetto al resto. Horto è distintivo per un servizio alberghiero in quanto in portoghese significa orto, giardino e la parola Hotel del marchio impugnato è totalmente descrittivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 132 235

Diego Panizza, via Andrea Armani 1, Capriolo, Italia (opponente),
rappresentato da **Michele Papa**, via Lamarmora 40, 20121 Milano, Italia
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Riccardo Acquari, via Boccaccio 15, 50019 Sesto Fiorentino, Italia; **Francesca Baccetti**, via Grevigiana 80, 50020 San Casciano in Val di Pesa, Italia
(richiedenti), rappresentati da **A.Bre.Mar. S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146
Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 132 235 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 242 709 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/10/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 242 709 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 986 879, . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I servizi

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

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande; bistrot; consulenza in materia di cucina; decorazione di alimenti; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di servizi personalizzati di programmazione di pasti attraverso un sito web; gastronomie [ristoranti]; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi alimentari a contratto; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar e ristorante; servizi di bar-caffè; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di caffetterie; servizi di fornitura di bevande; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi di ristorazione alberghiera; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti.*

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 *servizi di ristorazione alberghiera* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi di ristorazione* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti* del marchio impugnato sono simili a *fornitura di alimenti e bevande* del marchio anteriore poiché coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nel fornitore.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

L'elemento verbale 'HORTO' che è presente in entrambi i segni verrà associato dal pubblico che parla la lingua portoghese ad un piccolo orto/giardino

(informazioni estratte da *Priberam Dicionario* <https://dicionario.priberam.org/horto> in data 08/11/2021). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico per il quale esiste una somiglianza concettuale tra i segni.

Il termine 'HOTEL' del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di lingua portoghese ad un edificio appositamente costruito o adattato, attrezzato in modo da poter dare, a pagamento, alloggio ed eventualmente anche vitto a ospiti di passaggio per un soggiorno temporaneo (informazioni estratte da *Priberam Dicionario* <https://dicionario.priberam.org/hotel> in data 08/11/2021). Considerando che i servizi rilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivo perché ne indica la natura.

Il marchio anteriore è composto altresì da due elementi figurativi: la rappresentazione di un fiore e di un'ape, posti nella parte finale del marchio. Tuttavia, questi elementi sono rappresentati in un tono di colore molto chiaro che li fa risaltare molto meno rispetto all'altro elemento verbale 'HORTO'. Essi sono distintivi in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi.

Il marchio impugnato è costituito anche dalla rappresentazione di una foglia che ha carattere distintivo in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi e da un quadrato sullo sfondo i cui lati laterali sono coperti dall'elemento verbale 'HORTO HOTEL'. Tale ultimo elemento è una figura geometrica semplice ed è quindi non distintiva.

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). Pertanto, gli elementi figurativi dei segni come indicati sopra hanno un impatto minore sul consumatore che gli elementi verbali.

Nel marchio anteriore l'elemento verbale 'HORTO' può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto agli altri elementi figurativi che sono meno visibili.

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

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

sull'elemento distintivo verbale 'HORTO'.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale 'HORTO' che è distintivo. Tuttavia, differiscono nell'elemento verbale 'HOTEL' privo di distintività che è presente solamente nel marchio impugnato. Inoltre, i segni presentano differenti elementi figurativi.

Prendendo anche in considerazione le osservazioni sopra esposte relative al carattere distintivo e/o dominante e/o l'impatto dei diversi elementi che compongono i segni, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell'elemento verbale 'HORTO', presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono del termine 'HOTEL' del marchio impugnato, che non ha controparte nel segno anteriore. Considerato che tale elemento verbale è posto in seconda posizione nel marchio impugnato ed è non distintivo, avrà un impatto limitato nella comparazione fonetica dei segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, dal momento che i segni saranno associati a un significato identico in quanto coincidono nel termine 'HORTO', essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

I servizi sono identici o simili. Sono destinati al grande pubblico con un

livello di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo di livello normale.

I segni sono visivamente e concettualmente simili almeno in media misura e foneticamente molto simili in quanto l'unico elemento verbale del marchio anteriore 'HORTO' è incluso nel marchio impugnato.

Nella fattispecie, le sole differenze tra i segni risiedono nell'elemento verbale aggiuntivo 'HOTEL' del marchio impugnato, che è non distintivo, come spiegato sopra, e negli elementi figurativi dei segni. Alla luce di quanto sopra, queste differenze non sono sufficienti per evitare un rischio di confusione. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua portoghese. 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 registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 986 879. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

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

Poiché i richiedenti sono parte soccombente, devono farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.

Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Chiara BORACE Claudia ATTINÀ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO INCOSTORE



Accettata in data 11.11.2021 la domanda di registrazione del marchio "INCOSTORE" depositato il 22.02.2021 a VENEZIA

Il marchio è utilizzato in classe 5 e 10 nel settore dei prodotti per l'incontinenza.

RIFIUTO DI MARCHIO DESCRITTIVO EUIPO 08-03-2021

ProfessionalBe

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle

scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l'esame dell'ufficio e viene rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/03/2021

ALFONSO LUCIA VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO ITALIA
Fascicolo n°: **018304315**
Vostro riferimento:
Marchio: **ProfessionalBet**
Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
Nome del richiedente: **Isibet pro srl Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma IT**

In data 23.09.2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione

è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un'obiezione ma si tratta di un'interfaccia per i concessionari statali;
2. La parola "bet" non è descrittiva;
3. Il richiedente ha già registrato presso l'Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l'uso di tipo secondario, o accessorio.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni

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

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione

vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

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

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l'Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall'Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un'espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d'azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L'Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L'Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, così come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell'esame della distintività del marchio. Quest'ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, 'Quantum', punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell'attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest'ultima che sono del tutto influenti all'ora della concessione della registrazione del marchio il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessato di distinguere *prima facie*, immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5 – L'Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l'uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

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

Marchio figurativo con elementi

verbali contro Marchio figurativo – Divisione di Opposizione del 27-09-2021



Entrambi i marchi commercializzano caffè e riguardano prodotti e servizi attinenti al caffè e succedanei. Il marchio anteriore ha una parte denominativa MOAK ed è privo di significato per il pubblico di riferimento per cui è distintivo. Le tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve non ha attinenza con i prodotti e servizi oggetto del marchio. Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch'esse parallele tra di loro, di colore rosso. Ad avviso della Divisione di Opposizione non esiste possibilità di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 087 689

Caffe' Moak S.P.A., Viale delle Industrie, 97015 Modica (RG), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. Srl**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carmela Vecchione, 77 bd du Jardin Exotique, Monaco, Principato di Monaco (richiedente), rappresentata/o da **Brevetti Ing. Cirillo S.R.L.**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 27/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 087 689 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 01/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 022 788 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 7 417 009 e del marchio italiano n. 1 160 220 identicamente rappresentato in entrambe i casi. L'opponente ha invocato

l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell'uso del marchio anteriore. Tuttavia, a questo punto, la divisione d'Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d'uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L'esame dell'opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l'uso effettivo del marchio anteriore per tutti i prodotti e servizi rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell'opponente.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 7 417 009.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 21: *Tazzine da caffè; bicchieri di vetro e porcellana.*

Classe 30: *Caffè; surrogati del caffè; bevande a base di caffè.*

Classe 43: *Bar; caffè; ristoranti.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 11: *Bollitori elettrici; caffettiere elettriche; macchine per il caffè elettriche; filtri elettrici per il caffè; apparecchi per tostare il caffè; torrefattori; macchine per caffè espresso; caffettiere elettriche senza filo; macchine per tostare il caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine da caffè elettriche per uso domestico; apparecchi per il riscaldamento di bevande; apparecchi per il raffreddamento di bevande; refrigeratori.*

Classe 21: *Bastoncini (strumenti da cucina); bicchieri; bicchieri in carta o in materie plastiche; caffettiere non elettriche; filtri per il caffè non elettrici; filtri per il tè; macchine da caffè non elettriche; macinini per il caffè a mano; palette per torte; palette da gelato; palette per dolci;*

prodotti di ceramica per uso domestico; recipienti coibenti per bevande; recipienti per bere; recipienti per la casa o per la cucina; scatole per il tè; servizi da caffè; servizi da tè; servizi per spezie; tazze; tazzine da caffè; piattini; teiere; utensili da cucina; utensili per la casa; caffettiere; tazzine da caffè; bicchieri da caffè; cucchiaini da caffè; cucchiari per miscelare; cucchiari per mescolare [utensili da cucina]; portatovaglioli; distributori di tovaglioli; scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; vassoi; thermos per bevande; contenitori per bevande; agitatori per bevande; distributori portatili di bevande; cannucce per la degustazione delle bevande; capsule di caffè ricaricabili; macchine da caffè a leva non elettriche.

Classe 30: Aromi al caffè; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; cacao; caffè; caffè macinato; caffè verde; caffè decaffeinato; caffè solubile; caffè aromatizzato; caffè in chicchi; estratti di caffè; essenze di caffè; capsule per caffè; miscele di caffè; succedanei del caffè; tè; tisane (infusi); zucchero; dolcificanti naturali; dolciumi; dolci; dolci gelato; gelato; biscotti; bonbons; caramelle; chicchi di caffè in confetti; cioccolato; confetteria; pasticceria; croissant.

Classe 35: Affitto di distributori automatici; distribuzione di materiale pubblicitario; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; pubblicità; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita all'ingrosso in relazione al caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti da forno; servizi di vendita all'ingrosso relativi a prodotti da forno; servizi di vendita al dettaglio relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita all'ingrosso relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all'ingrosso in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita al dettaglio in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a servizi da caffè e da tè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a servizi da caffè e da tè; sponsorizzazioni promozionali; organizzazione ed attuazione di eventi promozionali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; affiliazione (franchising), ossia servizi resi da un franchisor, vale a dire trasferimento di know-how commerciale ed organizzativo (informazioni di affari); assistenza

nello sviluppo e nella direzione di un'impresa commerciale; gestione commerciale di ristoranti; gestione di ristoranti per conto terzi.

Classe 40: Lavorazione e torrefazione del caffè; macinatura del caffè; conservazione degli alimenti e delle bevande; conservazione di alimenti; macinatura di alimenti; lavorazione di alimenti.

Classe 43: Servizi di bar; servizi di bar e ristorante; servizi di caffetterie; servizi di ristorazione; servizi di ristoranti self-service; servizi di catering; servizi di ristoranti; alloggi temporanei; servizi di ristorazione mobili.

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

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, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, i prodotti e servizi assunti come 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 variabile da medio ad alto in virtù del prezzo, natura specialistica dei prodotti e/o servizi offerti ovvero dei termini e condizione di uso dei prodotti e servizi.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

L'elemento verbale 'MOAK' del marchio anteriore è privo di significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, distintivo. L'elemento figurativo, consistente in tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve, non ha relazione con i prodotti e servizi. Pertanto, anche detto elemento figurativo, al pari di quello verbale, è distintivo.

Tuttavia, occorre osservare 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).

Come giustamente osservato dall'opponente, il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch'esse parallele tra di loro, di colore rosso. Pur essendo una figura astratta non può escludersi che parte del pubblico, data la sua forma e colore, vedrà detto elemento figurativo come una rappresentazione stilizzata di una fiamma. Sia che venga vista come una figura astratta ovvero che venga vista come una fiamma, detto elemento figurativo non ha una relazione diretta con i prodotti e servizi in oggetto e, pertanto, è distintivo. In ogni caso, dato che una eventuale differenza concettuale aumenterebbe le differenze tra i segni, la Divisione d'Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che vedrà il segno contestato come una figura astratta priva di ogni significato. Detto scenario, infatti, è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata. Il colore rosso svolge una funzione meramente ornamentale e, come tale, non è distintivo.

Nelle sue osservazioni l'opponente sostiene che, data la conformazione dei due segni, potrebbe accadere che gli stessi vengano rappresentati, quando usati sui prodotti o in relazione ai servizi, nella medesima resa cromatica e che, inoltre, molto spesso il marchio anteriore viene utilizzato appunto con l'elemento figurativo rappresentato in rosso. Anche al fine di dimostrare ciò, l'opponente ha presentato numerose prove ritraenti il marchio rappresentato con l'elemento figurativo in rosso. Tuttavia, la Divisione d'Opposizione osserva che la valutazione circa la sussistenza o meno del rischio di confusione deve fondarsi solo ed esclusivamente sui marchi così come registrati e, di conseguenza, la maniera in cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati sul mercato non può in alcun modo influenzare l'analisi dell'Ufficio. Pertanto, detto argomento non può essere accolto e l'analisi continuerà sulla base dei marchi così come poc'anzi descritti.

Visivamente, i segni coincidono solo nella misura in cui entrambi contengono delle linee curve. Tuttavia, i marchi *de quibus* hanno una diversa struttura forma e orientamento. Mentre l'elemento figurativo del marchio anteriore è costituito da tre linee simmetriche, parallele e di uguale dimensione e lunghezza, il marchio contestato è costituito da due linee di diverse dimensioni (essendo una decisamente più larga e lunga dell'altra) ed asimmetriche. Inoltre, mentre nel marchio anteriore le linee si toccano nella loro estremità superiore di destra, nel marchio contestato detto incontro non avviene. Essi differiscono, altresì, nell'elemento verbale 'MOAK' del marchio anteriore che non è presente nel segno contestato e nel colore (nero per il

marchio anteriore e rosso per il marchio contestato) che, tuttavia, essendo meramente ornamentale, non è distintivo.

A parere dell'opponente sotto il profilo visivo i marchi sono pressoché identici. Tuttavia, tenuto conto che le differenze di cui sopra sono chiaramente percettibili e visibili all'interno dei segni e, considerando, come precedentemente argomentato, che l'elemento verbale avrà un impatto maggiore sul consumatore, i segni sono visivamente simili in misura molto ridotta.

I segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione **fonetica**. Poiché il marchio contestato è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

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

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

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.

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Al punto d) della presente decisione la Divisione d'Opposizione ha presunto che il marchio anteriore sia stato usato in modo intensivo e goda quindi di un ambito di protezione accresciuto. L'esame del rischio di confusione sarà quindi basato sulla presunzione che il marchio anteriore possieda un ambito di protezione accresciuto. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono 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).

I beni e servizi in questione sono stati assunti identici. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento varia da medio ad alto. I segni sono visivamente simili in misura molto ridotta a causa della loro leggera somiglianza nei loro elementi figurativi mentre non è possibile una comparazione dal punto di vista fonetico e concettuale.

Tuttavia, la suddetta limitata somiglianza dal punto di vista visuale non è assolutamente sufficiente a creare un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Infatti, anche volendo considerare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, le limitate somiglianze visive derivano solo dall'elemento figurativo del marchio anteriore, che ha, come precedentemente osservato ed argomentato, un impatto minore sui consumatori rispetto all'elemento verbale 'MOAK'. Inoltre, altro fattore determinante ai fini della presente comparazione, è il modo in cui vengono rappresentati gli elementi figurativi nei rispettivi segni. Infatti, gli stessi presentano una forma, struttura, dimensione e disposizione diverse tra loro.

Occorre osservare che la valutazione circa la somiglianza tra due marchi non può limitarsi ad un unico componente di un marchio composito ma dovrà basarsi, al contrario sui marchi nella loro interezza, tenendo conto, principalmente, dell'impressione generale trasmessa dai marchi. Infatti, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio nel suo insieme e non procede all'analisi dei suoi vari dettagli (12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Sebbene l'elemento figurativo del marchio anteriore condivida una leggera somiglianza con il segno contestato, il marchio anteriore contiene un altro elemento di maggiore impatto sui consumatori che sarà più facilmente richiamato dagli stessi (cioè "MOAK") e che, pertanto, svolgerà la funzione 'identificatrice' all'interno del marchio anteriore. Ciò significa che è improbabile che i consumatori confondano l'origine dei prodotti e dei servizi in questione, o che presumano che tali prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.


Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze siano sufficientemente forti da controbilanciare le lievi somiglianze visive tra i segni e che, in ogni caso, le stesse siano tali da escludere con sicurezza un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, anche per prodotti e servizi considerati identici e per il pubblico in generale che mostra un grado di attenzione medio.

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente alla parte del pubblico professionale nonché a quella parte di pubblico che percepirà nell'elemento figurativo del marchio contestato una fiamma atteso che, in tale eventualità, i marchi presenterebbero un'ulteriore differenza dal punto di vista concettuale che aumenterebbe, in tal modo, le differenze tra i segni in analisi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente. Allo stesso modo, anche assumendo che il marchio anteriore goda di un maggiore grado di distintività, il risultato, scaturente in un'assenza del rischio di confusione, sarebbe lo stesso.

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

Registrazione di marchio italiano n. 1 160 220,  in relazione a prodotti e

servizi delle classi 21, 30 e 43.

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, anche in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Claudia ATTINÀ Enrico DERRICO Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI COMUNITARI: REGISTRATO IL MARCHIO DNA SOLUTIONS



Accettata in data 08.10.2021 la domanda di registrazione del marchio "DNA SOLUTIONS" depositato il 21.06.2021 a TORINO

Il marchio è utilizzato in classe 3, 5, 42 e 44

MARCHIO DESCRITTIVO MARCHIO denominativo europeo 26-03-2021

AIHUB

Ad avviso dell'esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)

Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 02/07/2021

FUMERO S.r.l. Via Sant'Agnese, 12 I-20123 Milano ITALIA

Fascicolo n°: **018404061**

Vostro riferimento: **FPV/63243**

Marchio: **AIHUB**

Tipo de marchio: **Marchio denominativo**

Nome del richiedente: **INIM ELECTRONICS S.R.L. Via dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli
Piceno) IT**

In data 26/03/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l'intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i

prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell'informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:

| | |
|--------------|--|
| Classe 9 | Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali. |
| Classe 37 | Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali. |

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in

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

NATURALICO CONTRO NATURALMA Divisione di Opposizione 09-09-2021

JRALICO

vs 

Nonostante l'identità tra i prodotti – integratori alimentari – e, nonostante entrambi i marchi inizino con NATURAL, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento e il suffisso “-ico” e il termine “alma” contribuirebbero a differenziarli. Di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 121 935

Petroni GmbH, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach, Germania (opponente), rappresentata da **Kostadin Manev**, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale)

c o n t r o


Naturalma S.r.l., via Antonio Zanolini 15/4, 40126 Bologna, Italia (richiedente), rappresentata da **Maria Luisa Manis**, via Terranova 3, 09042 Monserrato (CA), Italia (rappresentante professionale).

Il 09/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 121 935 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 20/05/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 195 088  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotticompresi nella Classe 5. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione

europea n. 16 407 793, 'NATURALICO' (marcio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; alimenti per neonati; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; sostituti del latte materno; latte in polvere per neonati; latte in polvere per bambini; latti in polvere [alimenti per neonati]; bevande per bambini piccoli; prodotti per neonati senza lattosio; integratori alimentari per animali; vitamine per animali; integratori vitaminici per animali; alimenti dietetici per uso veterinario; sostanze dietetiche per uso veterinario; integratori dietetici minerali per animali; complementi alimentari di albumina; integratori alimentari di alginati; antiossidanti; integratori alimentari antiossidanti; preparazioni albuminose per uso medico; alimenti a base di albumina per uso medico; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; integratori vitaminici e minerali; integratori vitaminici; bevande vitaminiche; preparazioni di vitamine; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; preparazioni vitaminiche miste; compresse vitaminiche; fibre vegetali alimentari [dietetiche]; integratori alimentari di glucosio; zucchero dietetico per uso medico; sostanze dietetiche per neonati; sostanze dietetiche per uso medico; integratori dietetici per bambini piccoli; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; bevande a base d'integratori dietetici; integratori alimentari dietetici; bevande dietetiche per uso medico; preparati dietetici adattati ad uso medico; infusioni dietetiche per uso medico; confetteria dietetica per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici per invalidi; integratori alimentari di enzimi; compresse di vitamine effervescenti; sostituti dello zucchero per diabetici; polveri sostitutive dei pasti; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; cereali pronti per alimenti per invalidi; dolcificanti artificiali per diabetici; integratori alimentari di caseina; integratori alimentari di olio di semi di lino; integratori medicati per alimenti per animali; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari minerali; residui del trattamento dei semi di cereali

per uso dietetico o medico; preparati da utilizzare come additivi per alimenti ad uso umano [medicati]; preparati multivitaminici; integratori di proteine per gli animali; integratori alimentari di proteine; alimenti per diete mediche ristrette; additivi nutrizionali per uso medico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari e preparati dietetici.

Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori nutrizionali; integratori dietetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio a relativamente alto, trattandosi di prodotti che riguardano, tra le altre cose, la salute.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il marchio sul quale si basa l'opposizione è un marchio denominativo, ovvero "NATURALICO".

Il marchio impugnato è un marchio figurativo, formato dalle lettere "naturalma", riprodotte in caratteri minuscoli di fantasia, di colore verde scuro nel caso delle lettere "natur" e di colore verde chiaro per quanto riguarda le lettere "alma". Al di sopra delle lettere "ur" si trova la rappresentazione stilizzata di due foglioline verdi.

Per quanto riguarda le due foglioline verdi, esse sono allusive di caratteristiche positive dei prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali. Questi elementi sono quindi quantomeno deboli.

Per quanto invece riguarda gli elementi verbali, la Divisione d'Opposizione ritiene che la parte iniziale di entrambi i segni sarà associata dalla totalità del pubblico di riferimento ai concetti di natura o naturale, in ragione del fatto che gli elementi "natur" o "natural" rassomigliano a termini equivalenti nella pressoché totalità delle lingue dell'Unione europea, o sono comunque elementi ai quali i consumatori sono spesso esposti. Le parti iniziali dei segni sono quindi piuttosto deboli, in quanto alludono a concetti positivi in relazione ai prodotti nella classe 5, mentre la capacità distintiva dei segni risiede principalmente negli elementi "-ico" e "alma" dei segni, i quali sono privi di significato o hanno un significato, come ad esempio "alma", che è il termine spagnolo per "anima", o "-ico", che pure in lingua spagnola funge da suffisso che indica qualcosa, ad esempio, di piccolo, che nulla ha a che vedere con i prodotti nella classe 5. Per economia procedurale, la Divisione d'Opposizione escluderà dalla propria attenzione, per il momento, quella parte del pubblico di riferimento che attribuirà un qualche significato agli elementi "-ico" e "alma", quale ad esempio la parte del pubblico di lingua spagnola.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "n-a-t-u-r-" del termine debole "natur" del marchio anteriore e "a-l" del termine normalmente distintivo "alma" del medesimo e dell'elemento verbale "Naturalico" del marchio anteriore, all'interno del quale queste lettere pure svolgono un ruolo secondario, in quanto saranno associate, come visto, ad un elemento in se debole. I marchi differiscono nelle restanti lettere, ovvero "-ico" del marchio anteriore e "alma" del segno impugnato, le quali sono normalmente distintive in quanto tali, oltre che nell'elemento figurativo costituito dalle due foglioline del marchio impugnato, il quale è purtuttavia un elemento debole.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono in una sequenza di lettere il cui carattere è intrinsecamente debole, ovvero quelle che formano "natural" elementi verbali che alludono al concetto di natura. I marchi differiscono nelle ultime lettere "-ico" del marchio anteriore e nelle lettere che formano la seconda parte del marchio impugnato, ovvero "-ma".

Alla luce di quanti sopra, i marchi sono da considerarsi foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, però limitatamente ad un elemento debole, essi sono concettualmente simili solo in ridotta misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti nella classe 5 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale, il cui grado di attenzione varia da medio a relativamente alto. Il marchio anteriore è poi da considerarsi, nel complesso, normalmente distintivo, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva.

Tuttavia, per quanto riguarda i segni in disputa, la comparazione tra di essi porta alla conclusione secondo la quale essi sono simili in ridotta misura da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

È vero che i segni condividono le prime lettere dei loro elementi verbali, ovvero "natural", e nella medesima sequenza. Tuttavia, come dettagliatamente riportato nella sezione c), si tratta di lettere che formano elementi per loro natura deboli rispetto alla totalità del pubblico di riferimento.

La Divisione d'Opposizione ritiene infatti che elementi anche incompleti o allusivi di termini concreti in specifiche lingue, quali "natur" o "natural" non possano rivestire per prodotti nella classe 5 alcun ruolo di rilevanza, dato che essi alludono a un concetto che è fundamentalmente descrittivo o al limite allusivo di caratteristiche positive di prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali.

È evidente come il pubblico di riferimento dovrà giocoforza contare sugli altri elementi dei segni nel momento in cui si trovi chiamato a rammentarli. Di conseguenza, la presenza di ulteriori elementi denominativi svolge un ruolo di estrema importanza nella percezione dei segni in esame.

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

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

Gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto, come visto poc'anzi, che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

Considerato quanto precede, e nonostante l'identità tra i prodotti, non sussisterebbe pertanto alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento. Ciò vale, a maggior ragione, per quella parte del pubblico, quale ad esempio quella di lingua spagnola, che attribuirà un significato ai restanti elementi verbali dei segni, ovvero il suffisso "-ico" e il termine "alma". Di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Sapone del Mugello contro Mugello divisione di Opposizione 28-09-2021

SAPONE DEL MUGELLO

VS

MUGELLO

Siamo di fronte al marchio anteriore SAPONE DEL MUGELLO e al marchio impugnato MUGELLO. Entrambi in classe 3, classe relativa ai saponi e cosmetici. "MUGELLO" evoca una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l'assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Ad avviso del Tribunale di Milano, probabilmente aggiungendo a MUGELLO un elemento originale si potrebbe far convivere con l'altro marchio SAPONE del MUGELLO. Nel presente caso invece l'opposizione del marchio SAPONE DEL MUGELLO nei confronti dei MUGELLO è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 2 959 255

Ludovico Martelli S.p.A., Via Faentina, 169/12, 50014 Fiesole (FI), Italia (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Officina Del Mugello S.r.l., Via Della Repubblica 3, 20020 Solaro (MI), Italia (richiedente)

Il 28/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 2 959 255 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 777 252 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 19/09/2017, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 777 252 'MUGELLO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 315 127, 'SAPONE DEL MUGELLO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

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

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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 3: *Detergenti; saponi; profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; prodotti per l'igiene e la cura del corpo.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Toiletteria; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale; profumeria e fragranze; fragranze per ambienti; prodotti di sbianca [bucato]; preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l'aromaterapia; olio di pino; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; olii essenziali di cedro; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; oli essenziali per uso cosmetico; oli essenziali per uso personale; aromi [oli essenziali]; essenza di menta [olii essenziali]; preparati per l'aromaterapia; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olii essenziali ed estratti aromatici; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchetti profumati; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; oli essenziali come profumi per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparati per il lavaggio per uso domestico; preparazioni detergenti per tessuti; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; prodotti per il bucato; prodotti per il lavaggio a secco; sapone liquido per bucato; sapone per il bucato; amidi naturali per il bucato; cera per lucidare; detergenti; detergenti per la casa; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti per la pulizia; salviette contenenti prodotti per la pulizia; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; tamponi imbevuti di sapone; creme per massaggi, non medicate; essenze di bergamotto; gel all'aloè vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; saponi deodoranti; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; deodoranti e antitranspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria,*

deodoranti intimi; prodotti detergenti per l'igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; creme (sapone -) per il lavaggio; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; prodotti di saponeria; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all'aloe; sapone per doccia; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi cremosi; saponi da toilette; saponi di bellezza; saponi liquidi; saponi in gel; saponi in forma liquida; saponi liquidi per il bagno; saponi liquidi per viso e mani; saponi profumati; saponi per la cura del corpo; saponi per il viso; saponi per le mani; saponi per uso personale; shampoo per il corpo; saponi e gel; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; sali da bagno non per uso medico; balsamo per capelli; sapone da barba; dentifrici; gel per sbiancare i denti; acque da toilette; creme e lozioni profumate per il corpo; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; profumi; prodotti di profumeria; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; balsamo non per uso medico; saponette.

Classe 5: Saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l'igiene personale; deodoranti e purificanti per ambienti; disinfettanti ed antisettici; saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l'igiene; preparati ed articoli antiparassitari; medicinali farmaceutici e naturali; integratori alimentari e preparati dietetici; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; balsami per uso medico; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi; deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali.

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

Prodotti contestati in classe 3

Oli essenziali; detergenti; saponi; dentifrici; saponi e gel; lozioni per i capelli; profumeria e fragranze; prodotti di saponeria; profumi; prodotti di profumeria; olii essenziali ed estratti aromatici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Oli essenziali di cedro; oli essenziali per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; oli essenziali per uso personale; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l'aromaterapia; oli essenziali come profumi per il bucato; essenza di menta [oli essenziali] del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli oli essenziali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Sapone liquido per bucato; creme (sapone -) per il lavaggio; saponi da toilette; sapone per doccia; saponi cremosi; saponi profumati; saponi in forma liquida; saponi per le mani; saponi per la cura del corpo; saponi per uso personale; saponi liquidi per il bagno; saponi in gel; saponi liquidi per viso e mani; saponi liquidi; saponette; sapone per il bucato; saponi deodoranti; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all'aloè; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi di bellezza; saponi per il viso; sapone da barba del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei saponi dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Prodotti per l'igiene orale; gel per sbiancare i denti del marchio impugnato si sovrappongono con i dentifrici dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

Prodotti di sbianca [bucato]; tamponi imbevuti di sapone; salviette contenenti prodotti per la pulizia del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell'opponente. Pertanto sono identici.

Prodotti per la pulizia; preparati per pulire e profumare del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i detergenti dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Detergenti per la casa; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparazioni detergenti per tessuti del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei detergenti dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; creme per massaggi, non medicate; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (Non medicati -); prodotti per la pedicure; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; shampoo per il corpo; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; deodoranti e antitranspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o

sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l'igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; balsamo per capelli; lozioni dopo barba; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; balsamo non per uso medico; creme e lozioni profumate per il corpo; prodotti detergenti per il viso antibatterici (Non medicati -) del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei prodotti per l'igiene e la cura del corpo dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell'opponente. Di conseguenza, essi sono identici.

Olio di pino; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; preparati per l'aromaterapia; essenze di bergamotto del marchio impugnato si sovrappongono con gli oli essenziali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gel all'aloe vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei cosmetici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Toiletteria; sali da bagno non per uso medico; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati] del marchio impugnato si sovrappongono con i cosmetici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Fragranze per ambienti; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchetti profumati; acque da toilette del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della profumeria dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; preparati per il lavaggio per uso domestico; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; cera per lucidare; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di

fabbricazione; preparati per lucidare; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; prodotti per il lavaggio a secco; amidi naturali per il bucato; prodotti per il bucato del marchio impugnato sono simili ai detergenti del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e coincidono in canali di distribuzione, produttore e pubblico di riferimento.

Prodotti contestati in classe 5

Balsami per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l'igiene personale; disinfettanti ed antisettici; saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l'igiene; preparati ed articoli antiparassitari; medicinali farmaceutici e naturali; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi non solo hanno la stessa destinazione, ma pure coincidono in canali di distribuzione, produttore nonché pubblico di riferimento.

Deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti e purificanti per ambienti del marchio impugnato sono simili alla profumeria del marchio anteriore poiché essi coincidono in produttore, canali di distribuzione e pubblico di riferimento.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti nella stragrande maggioranza, e in particolare i prodotti nella classe 3, al grande pubblico. Tuttavia, alcuni dei prodotti nella classe 5 non solo sono diretti al grande pubblico ma a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. È il caso, ad esempio, di prodotti quali i *medicamenti farmaceutici e naturali* o le *lozioni medicamentose per capelli*. Mentre per i prodotti nella classe 3 il grado di attenzione sarà medio, per quanto riguarda i prodotti nella classe 5 si deve tener conto del fatto che trattandosi di prodotti che possono incidere sullo stato di salute di persone o animali, il grado di attenzione sia relativamente alto (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti

prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica.

c) I segni

SAPONE DEL MUGELLO MUGELLO
Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Nelle proprie osservazioni la richiedente sostiene che la registrazione di marchio anteriore sia nulla, in quanto descrittiva per prodotti quali i saponi ma anche per altri prodotti, dato che la dicitura "SAPONE DEL MUGELLO" descriverebbe per l'appunto i prodotti coperti dal marchio e la loro origine, in considerazione del fatto che il Mugello è una regione storica e geografica della Toscana settentrionale, situata poco a nord del capoluogo di regione Firenze.

La Divisione d'Opposizione rileva come quanto rivendicato dalla richiedente sia in contrasto con la giurisprudenza in merito. Si vede tenere conto del fatto che l'Ufficio applica la pratica chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, vale a dire che nei procedimenti di opposizione alla registrazione di una domanda di MUE la validità dei marchi anteriori non può essere messa in discussione. Di conseguenza, gli elementi corrispondenti al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione dei marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.

Nel presente caso ciò vale per entrambi i marchi, i per le ragioni già esposte dalla richiedente, trattandosi di termini che nella lingua italiana descrivono i prodotti e in una certa qual misura la loro origine, è il caso di "SAPONE DEL MUGELLO", o soltanto la loro origine, ossia "MUGELLO". È poi vero che il termine "SAPONE", direttamente descrittivo per prodotti quali per l'appunto i saponi, presenta un maggior grado di distintività per quanto riguarda altri prodotti. Tuttavia, anche per altri prodotti per i quali, tale elemento non è direttamente descrittivo, esso presenta ad ogni modo una distintività limitata, data la connessione evidente con prodotti che hanno comunque a che vedere con l'igiene e la pulizia, trattandosi di elementi che in quanto tali non sono in grado svolgere la funzione di indicatori dell'origine commerciale.

Alla luce di tutto quanto sopra, e anche tenendo in considerazione la limitata distintività degli elementi che compongono i segni in disputa, dato che il segno impugnato risulta essere uno dei tre elementi del marchio anteriore, e in ragione della nulla o scarsa distintività degli elementi

aggiuntivi del marchio anteriore, ossia "SAPONE DEL", è possibile concludere che i segni siano **visivamente, foneticamente e concettualmente** molto simili.

Poiché 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*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato assai modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti dell'opponente. I prodotti rilevanti sono diretti al grande pubblico ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di attenzione atteso varia da medio a relativamente alto.

Da tutti i punti di vista (visivo, fonetico e concettuale) i segni sono molto simili in ragione del fatto che il segno impugnato "MUGELLO" risulta essere interamente incluso nel marchio anteriore "SAPONE DEL MUGELLO".

Come esplicitato in precedenza nella presente decisione, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Divisione d'Opposizione attribuisce al marchio anteriore quanto meno un minimo grado di carattere distintivo.

La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione.

La Corte di giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Come visto poc'anzi, i segni sono molto simili. Gli unici elementi in grado di differenziarli, ovvero i due elementi verbali "SAPONE DEL", non possiedono, nella migliore delle ipotesi, se non una debole distintività.

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

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

Poiché i prodotti sono identici o simili in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, che comporta un'impressione complessiva dei marchi molto simile, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio nazionale italiano n. 1 315 127 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

La richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti una decisione nazionale, nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Milano nella causa con numero di ruolo RG/44637-2017 del 05/12/2017. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio

dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, il precedente invocato dalla richiedente non è rilevante ai fini del presente procedimento. La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano circa l'elemento "MUGELLO" è condivisibile, in virtù del fatto che, peraltro, coincide con quanto esplicitato nella presente decisione, ossia che si tratti di un'evocazione di una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l'assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Lo stesso tuttavia non può dirsi della conclusione rispetto alla confondibilità dei segni, trattandosi nel caso citato dalla richiedente di una comparazione che riguarda un segno con caratteristiche diverse, ossia "OFFICINA DEL MUGELLO", il quale evidentemente presenta elementi che nel segno "MUGELLO" non sono presenti, e che ne alterano la distintività. Il Tribunale di Milano sottolinea poi che i segni "SAPONE DEL MUGELLO" e "OFFICINA DEL MUGELLO" possano convivere, dato che presentano elementi aggiuntivi che, si ripete, non sono presenti nel marchio impugnato nel presente caso. Quest'ultimo argomento sollevato dalla richiedente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.



Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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

decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “INFOGIUR”

INFOGIL

Il 16 settembre 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale **“INFOGIUR”**

Il marchio è utilizzato nelle classi 42, 45, 36, 35 per servizi giuridici, consulenza legale e consulenza nell’ambito della proprietà intellettuale: marchi e Brevetti

Disegni+2021: Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli



A partire dalle ore **9:30 del 12 ottobre 2021** è possibile presentare domanda telematica e partecipare al bando che stanZIA **12.000.000,00** di euro a favore delle imprese che vogliono valorizzare i loro disegni e modelli.

Si invita alla lettura del Bando in quanto, rispetto ai bandi precedenti, sono state apportate delle modifiche relativamente ai requisiti di ammissibilità.

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli>

Bando Marchi+2021: agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali



Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche quest'anno agevola e incentiva la proprietà intellettuale con un nuovo Bando riservato alle Piccole medie imprese che vogliono tutelare i loro marchi all'estero, sia a livello europeo sia internazionale.

Il Bando si chiama **MARCHI+2021** e prevede due linee di intervento:

- **MISURA A** – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- **MISURA B** – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di euro **20.000,00**. Si attenzionano alcune modifiche rispetto al precedente bando circa la modalità di presentazione delle domande, ai requisiti di ammissione e alle spese ammissibili. Per questo si invita alla lettura del bando accedendo al seguente link www.marchipiu2021.it

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle **ore 9:30 del 19 ottobre 2021** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

GIGLIO CONTRO COLLE GIGLIO Divisione di Opposizione del 24-08-2021



Siamo di fronte al marchio GIGLIO, marchio anteriore, e a "COLLE GIGLIO", marchio impugnato entrambi in classe 29 carne, frutta e verdura. La parola GIGLIO è intesa come fiore e, trattandosi di frutta e verdura, è distintivo. Nel segno impugnato la parola colle ha un basso valore distintivo ed anche il nastro con i colori della bandiera italiana è descrittivo facendo mero riferimento al paese di produzione dei prodotti, ciò vale a maggior ragione per il disegno stilizzato delle olive.

OPPOSIZIONE N. B 3 051 099

Newlat Food S.p.a., Via J.F. Kennedy, 16, 42124 Reggio Emilia, Italia (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.P.A.**, Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Federico Marocca, Via Casilina Nord, 320, 03013 Ferentino, Italia (richiedente).

Il 24/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 051 099 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 671 116 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 30/04/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 671 116 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 415 728, . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 415 728.

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Olio extravergine di oliva; Olio extra vergine d'oliva; Olive trasformate; Olive [pronte]; Olive ripiene; Olive secche; Olive cotte; Marmellate; Marmellate di frutta; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Marmellate di agrumi; Frutta secca; Frutta pronta.

Il richiedente sostiene che i prodotti opposti sarebbero di natura artigianale e perlopiù rivolti al canale HO.RE.CA, gastronomie nonché alla vendita diretta mentre quelli dell'opponente sarebbero di natura industriale e distribuiti attraverso la GDO.

A tal riguardo, appare tuttavia opportuno precisare che il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

In ossequio al summenzionato principio, le argomentazioni avanzate in merito dal richiedente non possono essere prese in considerazione.

Inoltre, si evidenzia che 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.

Nelle proprie osservazioni, il richiedente sostiene che "l'olio extravergine di oliva" rivendicato è diverso dal "burro" dell'opponente. Tuttavia, tali argomentazioni appaiono irrilevanti posto che la privativa anteriore in disamina copre una vasta gamma di prodotti, tra cui gli *olii e grassi commestibili*. Ne discende che l' *olio extravergine di oliva* (menzionato due volte nella lista dei prodotti contestati) è compreso nell'ampia categoria degli *olii e grassi commestibili* dell'opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

Le *marmellate* (menzionate due volte nella lista dei prodotti contestati) *marmellate di frutta; marmellate di agrumi* contestate sono identiche alle *marmellate* dell'opponente, o poiché identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti o perché i prodotti dell'opponente includono quelli contestati.

Le *composte* e la *frutta secca* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *gelatine* e la *frutta spalmabile* contestate sono comprese nell'ampia categoria della *frutta conservata* dell'opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

La *verdura spalmabile* si sovrappone agli *ortaggi conservati* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

La *frutta pronta* contestata include, in quanto categoria più ampia, la *frutta conservata* 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.

Le *olive trasformate; olive [pronte]; olive ripiene; olive secche; olive cotte* contestate sono almeno simili agli *ortaggi conservati* dell'opponente in quanto coincidono, perlomeno, a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, sono in concorrenza.

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 ed almeno simili sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è Italia.

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

L'elemento comune ad entrambe i segni *i.e.* "GIGLIO" sarà percepito dal pubblico di riferimento come "una pianta erbacea dai fiori grandi e profumati perlopiù di colore bianco". Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il significato evocato da tale elemento non ha alcuna relazione con i prodotti *de quibus* ed è pertanto distintivo in grado medio.

Per completezza, appare opportuno menzionare che in similitudini e metafore basate sul colore bianco del giglio, tale termine potrebbe anche evocare il significato di purezza. Tuttavia, l'accezione poco sopra menzionata appare oltremodo figurata e risulterebbe del tutto inconsueta qualora venisse adoperata per alludere alla eventuale purezza dei prodotti in questione. Di talché, anche in questo senso, la dicitura 'GIGLIO' detiene un carattere distintivo medio, posto che alluderebbe ai prodotti in modo assolutamente fantasioso, insolito ed astratto non incidendo materialmente sulla propria distintività.

L'elemento verbale "COLLE" presente nella domanda contestata possiede un carattere distintivo ridotto posto che – come anche in parte sostenuto dal richiedente – fa mero riferimento ad un rilievo di medie proporzioni e quindi alla zona di coltivazione ovvero produzione dei prodotti contestati.

La raffigurazione di un nastro con i colori della bandiera italiana presente del marchio opposto ha una valenza descrittiva, facendo mero riferimento al paese di produzione dei prodotti in questione.

Anche la rappresentazione stilizzata di due olive contornata da foglie, che farà riferimento all'ingrediente principale della stragrande maggioranza dei prodotti in questione (e.g. *olio extra vergine d'oliva; olive trasformate; olive [pronte]*) risulterà descrittiva. Tuttavia, in relazione a prodotti che nulla hanno a che vedere con le olive (e.g. *marmellate di agrumi*) tale elemento risulterà distintivo in grado medio. A tal riguardo, occorre tuttavia specificare che quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/11/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Tale principio trova felice applicazione nel caso di specie, posto che gli elementi grafici del segno occupano una posizione del tutto marginale ed accessoria rispetto alla dicitura "COLLE GIGLIO".

Infine, si sottolinea che gli elementi verbali "COLLE GIGLIO" nella domanda impugnata sarà dominante (visivamente più rilevante) rispetto agli altri elementi figurativi descritti poco sopra.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale "GIGLIO" tuttavia differiscono nell'elemento "COLLE" della domanda contestata nonché nei suoi elementi grafici. I segni differiscono anche nella stilizzazione delle rispettive lettere, che tuttavia non è particolarmente appariscente e sarà percepita come un mero mezzo grafico per portare gli elementi verbali all'attenzione del pubblico. Questa stilizzazione e rappresentazione delle lettere non è sufficiente ad oscurare e camuffare le lettere che i segni hanno in comune.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni fatte in merito alla distintività e rilevanza degli elementi dei segni, questi sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel suono delle lettere "GIGLIO" mentre differiscono nel suono delle lettere "COLLE" presenti nella domanda opposta.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in grado superiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi nonché alle considerazioni circa la distintività e rilevanza dei rispettivi elementi. I segni condividono il significato di 'GIGLIO' tuttavia differiscono in quello di "COLLE" e degli elementi figurativi rappresentanti delle olive con fogliame ed un nastro con i colori della bandiera italiana presenti solo nella domanda impugnata.

Pertanto, i segni sono concettualmente simili in grado superiore alla media.

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.

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende, tra

l'altro, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Essa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Ai fini di tale valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti in questione sia ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, il rischio di confusione copre situazioni in cui il consumatore confonde direttamente i marchi stessi, o in cui il consumatore fa un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi coperti siano della stessa impresa o di imprese economicamente collegate.

Nel caso di specie i prodotti sono in parte identici ed in parte almeno simili. Sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio. Il livello di distintività del marchio anteriore è medio.

I segni sono visivamente simili in grado medio nonché foneticamente e concettualmente simili in grado superiore alla media. Nello specifico, il marchio anteriore è interamente riprodotto nell'elemento maggiormente distintivo e co-dominante della domanda contestata.

Sul punto, si nota che tutti gli elementi differenzianti presenti nella domanda contestata sono secondari e/o descrittivi ovvero con limitata distintività. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, non sono in grado di distinguere sufficientemente i segni in conflitto.

Per tutto ciò, la Divisione di Opposizione ritiene che le differenze tra i segni non sono assolutamente sufficienti a compensare le elencate somiglianze tra di essi. Di conseguenza, il pubblico di riferimento, quando incontrerà i segni in relazione a prodotti identici o almeno simili, potrà credere che questi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

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

Nelle proprie osservazioni, il richiedente fa riferimento a due marchi europei che contengono, inter alia, la dicitura "GIGLIO" in relazione a prodotti affini a quelli dell'opponente ed afferma che sebbene tali marchi *"presentino elementi comuni con quello dell'opponente, la funzione del prodotto, il pubblico di riferimento e la caratterizzazione dei segni visivi e fonetici risultano tali da evitare qualsiasi rischio di confusione"*. Tali argomentazioni devono essere rigettate *in toto* posto che la presenza di altre registrazioni che contengono, inter alia, un elemento in comune alla privativa anteriore è del tutto irrilevante nella valutazione circa la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in disamina.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione italiana n. 1 415 728 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo e notorietà rivendicati dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione italiana n. 1 415 728 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontra 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).

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel 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 di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.

Divisione d'Opposizione

Chiara BORACE Aldo BLASI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.

MARCHI COMUNITARI: REGISTRATO IL MARCHIO YIMMI & CO



YIMMI & CO

Accettata in data 18.08.2021 la domanda di registrazione del marchio "YIMMI & CO" depositato il 04.05.2021 a PRATO

Il marchio è utilizzato in classe 25 in particolare articoli di maglieria

MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021



Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell'insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore. percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di *Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.*

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 26/04/2021

STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037
SANSEPOLCRO (AR) ITALIA

Fascicolo n°: **018313107**

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo de marchio: **Marchio figurativo**

Nome del richiedente: **STUDIUM SRL Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM) IT**

In data 28/10/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (*Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali*) sono resi da un istituto specializzato nell'insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore. Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

Assenza di carattere distintivo

Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. **18 313 107** è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

**LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE –
COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021**

CONVIENE



Siamo di fronte al marchio "TICONVIENE", marchio anteriore. Il marchio impugnato è "E conviene l'acquisto che fa eco" La parola "CONVIENE" comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore "TI CONVIENE" si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola 'TI' è accessoria e "CONVIENE" non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la "e" di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera "e", la restante parte di colore nero dell'elemento verbale dominante e la dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco", seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.

Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l'opposizione è respinta.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021

Nel procedimento R 191/2021-5

Aldigiù S.r.l.

Viale Tricesimo, 103

33100 Udine (UD)

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova,
Italia

contro

PARFINA S.r.l.

Via T. Abbate, 65

30020 Quarto D'Altino (VE)

Italia Opponente / Convenuta

rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San
Michele del

Carso 4, 20144 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 16 601 577)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU' S.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,

dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche

per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali, misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico, sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;

La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:

ECONVIENE con sottostante dicitura "L'acquisto che fa eco" e prima lettera "E" posta all'interno

di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 19 maggio 2017.

3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.

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

5 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti diritti anteriori:

a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682

TICONVIENE

depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i

denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

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

Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

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

b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106

depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi,

erbicidi.

Classe 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, distribuzione, 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; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti) destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, oli e grassi industriali, lubrificanti, prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i

motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

5

per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici, costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici, targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot, sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine elettriche per il lavaggio di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili, motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova, distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai, armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento, apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di

cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software, estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio, metalli preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini, anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli, orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta, bavaglino di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti, tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma, tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie

plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche, monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle, statue di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggi; maniglie non metalliche per mobili e per porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca, tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali, tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in

materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, decorazioni per alberi di Natale, 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, 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, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.

mancata presentazione da parte dell'opponente della prova dell'uso del marchio denominativo anteriore n. 1 452 682, l'opposizione era respinta con riferimento a tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo l'opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non sussisteva il requisito della prova dell'uso, il procedimento continuava in relazione a quest'ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.

7 Con decisione del 2 dicembre 2020 ("la decisione impugnata"), la Divisione d'Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione d'Opposizione ravvisava quanto segue:

- La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106 che non è soggetto a prove d'uso e per il quale tali prove non sono state richieste.
- I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
- 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. Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in

base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati;

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

7

– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio anteriore l'elemento 'TI', che sarà inteso come pronome personale e come tale ha un ruolo accessorio, e 'CONVIENE' (presente anche nel segno impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto

il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.

– La lettera 'e' iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un

riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet. Tale elemento è, pertanto, non distintivo.

– L'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato sarà percepito dal

pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.

– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.

– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati

più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli elementi 'e conviene' nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento 'CONVIENE'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'TI' del marchio anteriore e nella lettera 'e' (che è non distintiva) e nell'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato (che è debole e secondaria e pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e, visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi. Pertanto, i segni sono simili in media misura;

– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato

simile, i segni sono simili in media misura;

– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che

1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla coincidenza dell'elemento 'CONVIENE' e al fatto che gli elementi differenti hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo

del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.

– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la

conclusione

di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce

di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in

tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70);

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

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

– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria

contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.

9 Con la sua risposta, ricevuta dall'Ufficio in data 25 maggio 2021, l'opponente

chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere

sintetizzati come segue:

– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle

differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall'evidente natura descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come dell'espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo commerciale, al pari dell'elementare concetto di CONVENIENZA da cui esse provengono;

– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l'elementare significato di "prodotto o servizio per te conveniente", o che "ti conviene";

– La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l'analisi del

marchio dell'opponente alla sua reale natura di marchio estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo caso è assente;

– Il marchio contestato presenta le parole italiane “e conviene” in stampatello minuscolo. La lettera “e” iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i colori dell'arcobaleno, la parola “conviene” è in colore nero. Il triangolo colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la riproduzione del suono.

– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma contiene alcune peculiarità del tutto nuove:

- Il concetto di ECO (RISONANZA) (“echo” in Inglese, echo anche in greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase “L'acquisto che fa eco”, figura anche come una sorta di prefisso “e co”, originato dalla giustapposizione della “e” su sfondo colorato con le prime due lettere “co” della parola “conviene”;
- Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.

– Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo “eco” è di per sé un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della “e” anteposta a parola che inizia con “co” veicola anche un riferimento all'espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete internet;

– Non è però vero che la lettera “e” iniziale nella domanda oggetto di opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all'ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all'inizio della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;

– Quanto alla frase “L'acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla differenziazione dei due segni;

– I marchi si differenziano in modo chiaro nell'aspetto visivo. L'elemento TI nel marchio dell'opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un'unica parola, all'interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del colore nero;

– Inoltre, i marchi si differenziano anche nell'aspetto fonetico, in quanto proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è

completamente differente (“ti” – da “e”);

– Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente simili, in

quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore), 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed Economico, ed il concetto di E-commerce);

– Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai

prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel campo commerciale e nella pubblicità;

– Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma

è nettamente inferiore alla media;

– La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE, parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche gli elementi figurativi dei due segni a confronto.

– La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l’elemento CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con rischio di confusione;

– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il

caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione

27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,

B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH

HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,

T-628/15, Biancaluna (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione dell’UIBM del 4 settembre 2018.

– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio relative all'articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e sottolinea, tra l'altro, che l'aggettivo "conveniente" è espressamente menzionato come esempio tipico di un'espressione che non è idonea ad essere tutelata come marchio.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a

confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.

11 Gli argomenti dell'opponente presentati in risposta al ricorso possono essere

sintetizzati come segue:

– Da un'analisi visiva i marchi in questione sono simili "a un grado elevato" poiché condividono il termine "CONVIENE", parte dominante dei segni posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con maggiore impatto sull'impressione complessiva suscitata nel pubblico di riferimento;

– Gli elementi di differenziazione sono la "TI" del marchio anteriore e la lettera

"e" del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla Divisione di Opposizione, è allusiva all'attività di commercio elettronico e non presenta dunque un carattere distintivo;

– Allo stesso modo, l'espressione "L'acquisto che fa eco", posizionata al di sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e

da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in quanto tale privo di rilevanza ai fini dell'analisi in esame;

– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica

piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch'essa una funzione meramente decorativa. L'opponente richiama al riguardo "la decisione del Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23" in cui è stato affermato che "un segno eccessivamente semplice quale una figura geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono, ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo

a seguito dell'uso";

– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili "a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si

soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero "CONVIENE", che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica, mentre le lettere "E" e "TI" che precedono la parola "CONVIENE" nei rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in

grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della

pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan "L'acquisto che fa eco", che

è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal consumatore;

– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili "a un grado elevato", posto che entrambi condividono "lo stesso nucleo ideologico ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico", come

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i

segni siano "concettualmente identici";

– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto del confronto devono considerarsi simili "ad un grado elevato";

– La decisione contestata ha correttamente rilevato 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. Di conseguenza, il rischio di

confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di

specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame, peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza

– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto

che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la

componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà l'attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire sull'esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;

– Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,

quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la "E" di "E CONVIENE", non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi

sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l'esattezza,

dalla comune componente visiva "CONVIENE";

– Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante.

– Assolutamente contestabile è l'affermazione della richiedente secondo la quale la dicitura "CONVIENE" sarebbe dotata di una minima capacità

distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell'opponente, affermando che "il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione";

– Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti

a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente considerato ai fini della decisione impugnata;

– I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano

globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

13

impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie;

– Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano visivamente, foneticamente e concettualmente simili "ad alto grado". La rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.

Inoltre, il marchio dell'opponente è dotato di un grado di distintività normale,

essendo caratterizzato dalla dicitura "CONVIENE", priva di un collegamento diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.

Motivazione

12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Prova dell'uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso

14 La Commissione rileva che l'opponente non ha provato l'uso del marchio italiano

anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l'opposizione è stata ritenuta fondata

solo sulla base dell'altro diritto anteriore invocato dall'opponente, vale a dire il

marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito

della prova dell'uso.

15 Non avendo l'opponente contestato in nessun momento il punto della mancata prova dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo nemmeno depositato la benché minima prova dell'uso di detto marchio, la

questione dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi

esclusa dall'ambito dell'appello.

16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da

parte dell'opponente della prova dell'uso del marchio denominativo anteriore n.

1 452 682, l'opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L'esame dell'opposizione in sede d'appello proseguirà quindi solo con riferimento all'altro

diritto anteriore invocato dall'opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.

1 667 106,

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

17 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

con il 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

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

14

pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di

confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

18 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere

oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che

entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei

prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o

servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

20 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 (11/11/1997, C-251/95,

Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

Territorio rilevante e pubblico di riferimento

21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia, posto che il diritto

anteriore su cui si basa l'opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri

pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del

territorio italiano.

22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre

prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d'appello sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali;

termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né

in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria;

porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

15

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di

informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali, misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico, sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello

medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm, EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in

generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere

attenti nell'acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di

sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l'effetto atteso dei

prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).

25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai

professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,

prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei

consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un

grado elevato di attenzione all'atto della scelta e dell'acquisto dei prodotti considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19, nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti, prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR, EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe 5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.

26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

16 rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo (26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016, R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).

27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e (perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-

47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.

28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell'uso domestico e nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21, il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.

29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al settore dell'abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe, calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà nell'acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (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). Come anzidetto, benché sia possibile che il consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento dell'acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme dei prodotti della Classe 25.

30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità, promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o competenze professionali specifiche, il cui livello d'attenzione sarà superiore alla media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente al grande pubblico il cui livello d'attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).

Comparazione dei prodotti e servizi

31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che

esso va effettuato tenendo conto di tutti i 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'utilizzo, nonché

la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei

prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.

32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e

servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale

che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese

(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

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

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze

dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,

integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;

impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;

disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 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, distribuzione, 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; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per

apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento

dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

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

ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati

all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla

silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i

terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,

prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

18

destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal

deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in

fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze

per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii

essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti

per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i

motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e

veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o

veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti

per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,

materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli

animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,

costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici, targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot, sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine elettriche per il lavaggio di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili, motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova, distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai, armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento, apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software, estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio, metalli preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini, anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per

cravatte, gemelli, pietre preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli, orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta, bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti, tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma, tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate, materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

19

passaggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche, monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in

altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle, statue di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno, fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, legghi; maniglie non metalliche per mobili e per porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca, tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali, tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, decorazioni per alberi di Natale, 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, 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, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in

altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.

34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali;

termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi;

umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né

in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per

pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria;

porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

20

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,

dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi

medici, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali, misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico, sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.

36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d'appello. Comparazione dei segni

37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d'uopo rilevare che non si deve prendere in considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro

marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).

39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

21

40 Il territorio di riferimento è l'Italia.

41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall'espressione verbale "TICONVIENE", in carattere stampatello maiuscolo, posta all'interno di un perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L'espressione e il perimetro sono di colore grigio scuro.

42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole "e conviene" in stampatello minuscolo, dove la lettera "e" iniziale è di colore bianco ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola "conviene" è di colore nero. Al di sotto di quest'ultima è presente la dicitura "L'acquisto che fa eco", riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto all'espressione "e conviene". La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del marchio contestato: "Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione".

43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola "conviene", mentre differiscono nel pronome "TI" del marchio anteriore e nella lettera "e", nel triangolo colorato e nella dicitura "L'acquisto che fa eco" del marchio contestato. Il perimetro rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.

44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole "e conviene" e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco".

45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le

parole

“TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.

marchio anteriore marchio contestato

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

22

46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,

convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel

campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.

47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio

della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico

di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio

ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,

in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di

colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero

dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,

della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.

48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti iniziali “TI” ed

“e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei

segni 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).

49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale “conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano visivamente simili in misura inferiore alla media.

50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola

“conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa

eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i

marchi

sono foneticamente simili (almeno) in misura media.

51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il

termine "conviene". Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e

servizi aventi origine dall'impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso

per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti

e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto

un carattere distintivo molto limitato, l'attenzione del pubblico di riferimento si

focalizzerà su altri elementi.

52 La lettera "e" del marchio contestato sarà principalmente percepita come un

riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.

L'espressione "L'acquisto che fa eco" rappresenta uno slogan promozionale il quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di "eco". A

un

primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione

di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto

avente larga risonanza tra il pubblico.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

23

53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior

livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio

contestato, esso potrà cogliere nel termine "eco" un riferimento al concetto di

"ecologico". Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia

dell'ambiente

secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.

54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine "eco" e la

lettera "e", specialmente in connessione con la parola "conviene", come un riferimento al concetto di "economico", il quale rafforzerebbe il concetto di

convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio

contestato sia

vantaggioso in termini di risparmio economico.

55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola

unicamente il messaggio "Ti conviene (comprare qui da noi / questo

prodotto)",

mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto

assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura

inferiore alla media.

Carattere distintivo del marchio anteriore

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

conto nella valutazione globale del rischio di confusione. 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, Sabel, EU:C:1997:528, § 24).

57 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).

58 Nel caso presente, l'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio

anteriore 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.

59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che

siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione

di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea

nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è

richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un

carattere distintivo minimo.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

24

60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,

sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini

della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane "TI", pronome

personale di

complemento che significa "a te", e "CONVIENE", terza persona singolare del presente indicativo del verbo "convenire", fuse in un'unica parola. Come già precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l'espressione "TICONVIENE" in "TI CONVIENE", e la interpreterà unicamente secondo il messaggio "Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto".

62 L'espressione "TI CONVIENE" veicolata dal marchio anteriore, come correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come

marchio dal pubblico. Minima è anche l'originalità del carattere adottato, essendo

in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare

che circonda il marchio.

63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un'unica

parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la

scompone in due parti, e l'essere tale parola circondata da un perimetro rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo, costituiscono l'unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,

al marchio anteriore.

64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato

molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.

Valutazione globale del rischio di confusione

65 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere

oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che

entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella

dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti

o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,

causato dall'elemento comune "CONVIENE", è dell'avviso che esso sia assai ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.

68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto

debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva

nulla o
quasi nulla dell'elemento comune "CONVIENE" in relazione ai prodotti e
servizi

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

25

rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del
grado di

attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione
ritiene

che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
l'identità dei prodotti e servizi a confronto.

69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in
un caso

riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può
sussistere

un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di
somiglianza

tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06,
Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di
confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può
essere

indotto in errore circa l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi
designati

dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).

70 Nella fattispecie, nonostante l'identità tra i prodotti e servizi a
confronto, è stato

tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i
segni,

nonostante la presenza dell'elemento comune "CONVIENE", a causa delle
differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte
iniziale

"TI" del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la
"e" di

colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno
posto

dietro alla lettera "e", e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura
sottostante

"L'acquisto che fa eco".

71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi
comune relativa all'impatto di elementi privi di carattere distintivo o con
carattere

distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall'Ufficio e un certo
numero

di uffici dei marchi dell'Unione europea il 2 ottobre 2014 nell'ambito della
Rete

europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di
convergenza "CP5".

72 L'obiettivo di questa prassi comune è, tra l'altro, quello di determinare
l'impatto su

un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio

di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo

inferiore o almeno altrettanto basso o se l'impressione generale dei segni è molto

simile o identica.

73 Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono vincolate né dagli orientamenti dell'Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in

quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su

di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia.

Tuttavia, la

Commissione sottolinea che l'approccio adottato nella summenzionata prassi comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.

74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo

dell'elemento comune "CONVIENE" è molto basso (o addirittura nullo) per tutti i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi

fanno sì che l'impressione d'insieme dei segni non possa qualificarsi come

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

26

"molto simile o identica". Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,

anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la coincidenza dell'elemento "CONVIENE" non sia sufficiente per ritenere che i segni siano confondibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal

punto di vista del pubblico italiano di riferimento.

Conclusione

75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non

sussista di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE.

76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l'opposizione

è respinta.

Spese

77 Conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 18, REMUE,

l'opponente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della

tassa di ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del

richiedente, pari a 550 EUR.

79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l'opponente è tenuta a rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a

300 EUR. L'importo totale è fissato in 1 570 EUR.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

27

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata;
2. L'opposizione è respinta in toto;
3. L'opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di 1 570 EUR.