Più tempo per i beni strumentali Marchi e Brevetti Italia Oggi del 22-02-2022

PRIMO PIANO

iù tempo per i beni strumenta

A causa dell’aumento dell’inflazione, lo slittamento della consegna dei macchinari che godono degli incentivi statali, il governo ha deciso di prorogare a dicembre la scadenza per la consegna dei macchinari inizialmente prevista per giugno.

NECESSARIO DARSI DELLE REGOLE -Italia Oggi del 21-02-2022

ecessario darsi delle regole

Dal trattamento dei dati altrui alla tutela della proprietà intellettuale: aziende all’appello. Tra le accortezze per proteggere i propri prodotti registrare il marchio presso l’ufficio competente individuando le classi di riferimento.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

REGALI vs REGEL opposizione del 20-08-2021

Entrambi i marchi commercializzano prodotti alimentari in classe 29 e 30. Il marchio anteriore è REGALI, il marchio impugnato è REGEL marchio figurativo che il pubblico di riferimento percepirà come due parole distinte: RE e GEL. Evidentemente il significato della parola REGALI è DONO ed è originale perchè non attiene ai prodotti commercializzati. Ad avviso della commissione non esiste rischio di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 123 567

Zini Prodotti Alimentari S.p.a., Via Liberta', 36, 20090 Cesano Boscone (MI), Italia (opponente), rappresentata da Eleonora Trigari, Via Boscovich, 27, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

L'ascolana S.r.l., Zona Industriale Campolungo II Fase snc, 63100 Ascoli Piceno, Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 20/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 123 567 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 09/06/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 208 673 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle Classi 29 e 30. L'opposizione si basa sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 17 179 235, 'REGALI' (marchio 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 i seguenti:

Classe 30: Paste alimentari ripiene.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Salse.
Classe 30: Paste alimentari; pasta secca; pasta fresca; pasta all'uovo; pasta integrale; involucri di pasta; pasta in fogli; pasta sfoglia; piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; salse; sughi per pasta; sughi di carne; preparati fatti di cereali; alimenti a base di cereali; farina per paste alimentari; farina di cereali; alimenti a base di farina.
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 nella Classe 29

I prodotti contestati salse del marchio impugnato sono simili alle paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento, e nei canali di distribuzione.

Prodotti contestati nella Classe 30

I prodotti contestati paste alimentari; alimenti a base di farina; farina per paste alimentari; alimenti a base di cereali; preparati fatti di cereali; farina di cereali del marchio impugnato si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell'opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.
I prodotti contestati pasta secca; pasta fresca; pasta all'uovo; pasta integrale; pasta in fogli; del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria o si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati sughi per pasta; salse; sughi di carne del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

I prodotti contestati piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; pasta sfoglia; involucri di pasta del marchio impugnato

sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore. Coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

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.

L'opponente sostiene che i prodotti del marchio anteriore siano prodotti alimentari di larghissimo consumo, di acquisto abituale e non costosi. Pertanto, il grado di attenzione sarà più basso della media.

Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene di non poter accogliere l'argomentazione dell'opponente. Infatti, nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico che presterà un medio grado di attenzione.
c) I segni

REGALI

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

L'elemento verbale «REGALI» del marchio anteriore non ha un significato per una parte del pubblico, come ad esempio per in consumatori che parlano Bulgaro o Lituano. Al contrario per una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano la lingua italiana, l'elemento verbale «REGALI» sarà inteso come la forma plurale del sostantivo «regalo» che indica ciò che si regala; dono o omaggio (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=regalo in data 10/08/2021). In entrambi i casi, tale elemento è distintivo poiché non ha alcuna relazione con i prodotti in questione.

L'elemento verbale «ReGel» del marchio impugnato non ha, in quanto tale, un significato compiuto per una parte del pubblico di riferimento, come affermato anche dall'opponente, ed è, pertanto, distintivo.

Tuttavia, i consumatori, anche se il marchio impugnato è composto da un solo elemento verbale, tenderanno a scomporlo in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).

Di conseguenza, l'elemento verbale «ReGel» verrà suddiviso nelle parole 'Re' e 'Gel' o 'Gelo', dipendendo se il fiocco di neve alla fine del marchio impugnato sia percepito come la vocale «o». La suddivisione in questione sarà agevolata altresì dalla inusuale presenza della lettera «G» che si trova al centro dell'elemento verbale del marchio impugnato scritta in maiuscolo.

Pertanto, come affermato anche dalla richiedente, una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano italiano, riconosceranno nel prefisso «Re» un termine che indica «un capo di uno stato retto a monarchia o una persona che ha una posizione preminente che eccelle in qualche attività» e nel suffisso «Gelo» un termine che indica «un freddo intenso» (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=re%201 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gelo in data 13/08/2021). Tali parole, valutate congiuntamente, danno luogo a un'unità concettuale che è debole, poiché allude al fatto che la richiedente eccelle nel campo dei prodotti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Un'altra parte del pubblico di riferimento riconoscerà solamente la parola «Gel» nel marchio impugnato inteso come sostanza gelatinosa. Tale elemento è distintivo perché non ha alcuna relazione coi i prodotti in questione.

Inoltre, con riferimento al marchio impugnato, esso è composto da tre elementi figurativi. La rappresentazione di una corona araldica posta sopra la vocale «e» è un simbolo che richiama la monarchia e che nel marketing è impiegato per evocare in modo elogiativo concetti quali forza, legittimità, vittoria, trionfo, onore e gloria. Pertanto, tale elemento, oltre a rafforzare per taluni consumatori il concetto veicolato dall'elemento verbale «Re», possiede, al massimo, un basso grado di distintività intrinseca per tutto il pubblico di riferimento. La rappresentazione di un fiocco di neve o un cristallo di ghiaccio stilizzato si ritiene debole, poiché indica che i prodotti in questioni sono venduti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Infine, la linea curva posta sotto all'elemento verbale «Regel» ha natura puramente decorativa e, pertanto, è non distintiva.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere «REG*L()*». Tale coincidenza secondo l'opponente depone fortemente a favore della somiglianza tra i segni. Tuttavia, anche se generalmente i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione alla parte inziale di un segno, quando si trovano di fronte a un marchio, ciò non altera il principio fondamentale secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Inoltre, l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, peraltro non tutte utilizzate con la stessa frequenza, ed è dunque inevitabile che molte parole condividano alcune di esse. Ciononostante, tale circostanza non conduce necessariamente a una somiglianza visiva.

Inoltre, secondo l'opponente, gli elementi figurativi del marchio impugnato differenziano i segni solo in minima parte, non solo per la scarsa originalità e le dimensioni, che, secondo questa, sono notevolmente ridotte

rispetto all’elemento verbale, ma anche perché gli fanno semplicemente da cornice, collocandosi al di sopra, al di sotto e a destra della parola. A tale proposito, occorre sottolineare che gli elementi figurativi del marchio impugnato sono ben visibili. A ciò si aggiunga che gli elementi figurativi o stilistici di un segno non possono essere definiti in modo sommario come trascurabili ai fini della comparazione dei segni nella misura in cui possono contribuire alla differenziazione tra gli stessi o persino contribuire a un’impressione complessiva diversa (08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45 § 61).

I segni differiscono nella terz’ultima vocale («A» nel marchio anteriore e «e» nel marchio impugnato) e nell’ ultima lettera «I» del marchio anteriore. Ancora, il marchio impugnato contiene degli elementi figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, il marchio anteriore verrà pronunciato in tre sillabe «RE-GA-LI» mentre il marchio impugnato, dipendendo se il fiocco di neve verrà visto come la vocale «o», verrà pronunciato in due o tre sillabe «Re-Gel» o «Re-Ge-lo».

Pertanto, considerata la coincidenza tra i segni a confronto solo della prima sillaba, essi sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico, nessuno degli elementi verbali dei due segni ha un significato. Pertanto, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Per la parte di pubblico italiano che capisce sia il significato di «REGALI» del marchio anteriore, sia le parole «Re» e «Gelo» del marchio impugnato, i marchi in questione sono concettualmente dissimili. Allo stesso modo, i marchi sono concettualmente dissimili anche per quella parte di pubblico che capisce o solo il significato di «REGALI» del marchio anteriore o di «Gel» del marchio contestato.

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.

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).

Nel caso in esame, i prodotti sono identici o simili. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura ridotta. Infatti, gli elementi figurativi del marchio impugnato, seppur aventi un basso grado di distintività, unitamente alla inusuale presenza della lettera «G» in maiuscolo al centro dell'elemento verbale ReGel del marchio impugnato e alle ulteriori differenze come descritte nei paragrafi precedenti sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze tra i segni a confronto. A ciò si aggiunga che concettualmente i segni sono dissimili per una parte del pubblico di riferimento e ciò contribuisce ulteriormente a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Eglé fruit, EU:T:2010:145). Pertanto, il basso grado di somiglianza visiva tra i segni depone contro il rischio di confusione per questi prodotti.
Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico, nonostante la parziale identità e somiglianza dei prodotti. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.
Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Chiara BORACE
Aldo BLASI

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.

RECORD DEPOSITI MARCHI E BREVETTI NEL 2021 -Italia Oggi del 02-02-2022

brevetto per invenzione industriale e di registrazione di marchio depositate all'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico durante lo scorso anno.

Stando a quanto comunicato ieri dal Mise, sarebbero infatti 186 mila le istanze presentate lo scorso anno rispetto alle 172 mila del 2020 e alle 169 mila del 2019, e comprensive anche delle tipologie di domande collegate ai titoli rilasciati, come i rinnovi e le trascrizioni. Nel dettaglio, dei 186 mila depositi avvenuti nel

Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato per marchi e brevetti, nei settori più diversi, abbigliamento, vini, servizi ecc. Abbiamo assistito ad un record di domande nonostante la crisi e il periodo difficile.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

SUNSTRIPES vs SUNS BOARDS decisione del 13/01/2022

Entrambi i marchi commercializzano borse, valigie e articoli di abbigliamento, il marchio anteriore è SUNSTRIPES e il marchio impugnato SUNSBOARDS. La parte verbale è originale in entrambi i marchi in quanto SUN non ha nessuna relazione con i prodotti oggetto dei marchi in questione. Ad avviso della Commissione esiste rischio di confusione e il marchio impugnato deve essere respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 131 474

Creative Suite S.r.l., Via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italia – Zero & Company S.r.l., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi (BA), Italia (opponenti), rappresentate da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandro Riva, Via Villoresi, 22, 20834 Nova Milanese (MB), Italia (richiedente), rappresentato da Murgitroyd & Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublino, Irlanda (rappresentante professionale).

Il 13/01/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 131 474 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724, (marchio figurativo). Gli opponenti hanno invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e 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 i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borsa boston; borse; borse a secchiello; borse a spalla; borse a tracolla; borse di tela; borse della spesa in tela; borse della spesa; borse da weekend; borse da viaggio per scarpe; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio in materie plastiche; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio con manici; borse da viaggio; borse da sport; borse da spiaggia; borse da sella; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da lavoro; borse da escursionismo; borse da aereo; borse con rotelle; borse con chiusura a cordoncino; borse alla moda; borse a tracolla per bambini; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per pannolini; borse per libri; borse per lavoro a maglia; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per la spesa; borse per asciugamani; borse per articoli da toilette; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse in pelliccia sintetica; borse in finta pelle; borse impermeabili; borse flessibili per indumenti; borse e portafogli in pelle; borse diplomatiche; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per scarpe; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori per monete; cinghie per borsellini; cinghie per bagagli; cinghie in cuoio; cartellini in pelle per sacche da golf; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito in pelle; pochette; piccoli portamonete; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; etichette per bagagli [pelletteria]; etichette in metallo per bagagli; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; portamonete in pelle; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in tessuto; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti in pelle; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portabiti da viaggio; portabanconote; porta carte di credito [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; tracolle per borsette; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchetto; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche da viaggio a rotelle; sacche a carrello multiuso per lo sport; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini

monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie piccole; valigie motorizzate utilizzabili come mezzo di trasporto; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; parapioggia; ombrelli da golf.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsellini; zaini; zaini sportivi; borsette [borsette]; borse casual; ombrelli.

Classe 25: Cappelli; abbigliamento; scarpe.

Prodotti contestati in classe 18

Borse; borsellini; zaini sportivi; zaini; borsette [borsette] sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli ombrelli del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, gli ombrelli da golf degli opponenti. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le borse casual del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle borse degli opponenti. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelli 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 al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione

complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

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

Gli elementi verbali dei segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agi elementi verbali dei segni, come ad esempio la parte del pubblico che parla l'italiano, per la quale essi sono quindi normalmente distintivi.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato da un cerchio nero al di sotto del quale si trovano l'elemento verbale "SUNS", riprodotto in caratteri neri di fantasia, e la cui ultima lettera "S" è riprodotta rovesciata. Al di sotto di questo elemento verbale si trovano una linea nera e ancora più in basso l'elemento verbale "BOARDS", riprodotto in caratteri fi fantasia di colore nero.

Il marchio impugnato, pure figurativo, è formato da un cerchio nero, il cui tratto nella parte inferiore risulta come attraversato da tre linee orizzontali, nel mezzo del quale si trova la dicitura, in caratteri maiuscoli neri, "SUNSTRIPES".

Come visto poc'anzi, gli elementi verbali dei segni in disputa sono privi di significato per la parte del pubblico presa in esame e sono quindi normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi essi, pur non essendo estremamente originali, sono pure da considerarsi normalmente distintivi, in mancanza di qualsivoglia relazione con i prodotti nelle classi 18 e 25.

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

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

Inoltre, vale la pena rammentare che i consumatori tendono in genere a

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

Visivamente, i segni coincidono nella presenza in entrambi delle lettere "SUNS", oltre che della forma del cerchio, per quanto riprodotta in forma diverse nei dettagli, ma molto simili nella sostanza, trattandosi in entrambi i casi di cerchi neri dalle proporzioni molto simili. I segni differiscono nei dettagli di cui sopra, oltre che nelle rimanenti parti dei loro elementi verbali, ossia le ultime lettere "-TRIPES" del segno impugnato e il secondo elemento verbale "BOARDS" del marchio anteriore.

Tenuto conto delle circostanze particolari elencate nei paragrafi che precedono, la Divisione D'Opposizione ritiene che i segni siano quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "SUNS", presenti in modo identico in entrambi i segni e posizionati in modo tale da essere i primi elementi che i consumatori leggeranno, e sui quali quindi focalizzeranno maggiormente la loro attenzione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "BOARDS" del marchio anteriore e "-TRIPES" del marchio impugnato.

Anche dal punto di vista fonetico, tenuto conto di quanto delineato poc'anzi, i segni sono da considerarsi quantomeno simili in ridotta misura.

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

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

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.

Gli opponenti non hanno 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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, si rammenta 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 coperti dai marchi in questione nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono quantomeno simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico.

Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni, i quali presentano dal punto di vista grafico rilevanti somiglianze, si deve tener presente, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, che sarà l'elemento denominativo del segno ad avere impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Si deve poi tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

Inoltre, è pure importante rammentare che 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).

Nel caso in esame i segni condividono la parte iniziale dei loro elementi verbali, ossia le lettere "SUNS", mentre differiscono nelle lettere "-TRIPES" o nel termine "BOARDS" che li seguono, e sui quali l'attenzione dei consumatori si focalizzerà in minor grado. Per i motivi visti poc'anzi, e in particolare l'identità tra i prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i segni sia da un punto di vista verbale che fonetico siano sufficienti per non poter escludere l'esistenza di un rischio di confusione.

Non si può peraltro escludere 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).

Ciò vale quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, per la quale gli elementi verbali dei segni sono distintivi nella loro interezza essendo privi di significato.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 630 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

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.

Contraffazione di un Software e Diritto d’Autore

La Cassazione, con la sentenza n. 20250/2021, ha confermato che la legge sul diritto d’autore non protegge le idee e i principi alla base di un programma informatico, bensì il suo codice sorgente. È stato contestato ad una società di aver creato un software identico ad un altro imitando il software originario. Bene. In questo caso, la società potrà continuare ad usare il software non perchè il software sia diverso ma perchè i codici sorgente sono differenti.

“Spaghetto Quadrato” non può essere marchio in quanto descrittivo del prodotto

“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto

i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

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

---

BISBIGLI contro BISBIGLIO – Divisione di Opposizione del 03-12-2021

Borse, borsoni, borse da viaggio e articoli di abbigliamento questi sono i prodotti oggetto di entrambi i marchi. Il marchio anteriore è BISBIGLI, il marchio impugnato è BISBIGLIO. Il termine BISBIGLIO al singolare o al plurale ha carattere distintivo in quanto significando mormorio non ha attinenza con prodotti commercializzati. L'elemento figurativo del marchio impugnato sia nel caso si interpretasse come volto stilizzato sia come ripetizione "BIS", non aggiungerebbe distintività. L'Opposizione del marchio anteriore BISBIGLI è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 075 160

Linclalor S.p.A., SS 31 Km. 18, 15030 Villanova Monferrato (AL), Italia (opponente), rappresentata da **Interpatent**, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessio Lombardi, Via Di Mezzo 38, 59100 Prato, Italia (richiedente), rappresentato da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121 Milano (MI), Italia (rappresentante professionale).

Il 03/12/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 075 160 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 18: *Borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; valigie; bauli da viaggio.* Classe 25: Tutti i prodotti contestati di questa classe.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 06/02/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432, (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414, (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

I prodottie servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432 (marchio anteriore 1)

Classe 25: *Articoli di abbigliamento.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento.*

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414 (marchio anteriore 2)

Classe 18: *Borse.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento; articoli di abbigliamento di intimo giorno; articoli di abbigliamento di intimo notte; costumi da bagno; scarpe; sciarpe.*

Classe 35: *Servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e on line di articoli di abbigliamento, articoli di abbigliamento di intimo giorno, articoli di abbigliamento di intimo notte, costumi da bagno, scarpe, sciarpe e borse.*

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 18: *Abbigliamento per animali domestici; borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; abiti per animali; valigie; collari per animali; bauli da viaggio.*

Classe 25: *Abbigliamento; abbigliamento intimo; top [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da uomo; abbigliamento per gestanti; abbigliamento da mare; abbigliamento da notte; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; articoli di abbigliamento; tute da gioco [abbigliamento]; scarpe per abbigliamento casual; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento per la ginnastica; cinture in pelle [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli d'abbigliamento impermeabili; articoli di abbigliamento tessuti; abbigliamento esterno per bambini; abbigliamento esterno per ragazzi; articoli di abbigliamento per uomo; articoli di abbigliamento per bambini; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento per donna; articoli d'abbigliamento per lo sport; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; sciarpe; cappelli; camicie; felpe; felpe con cappuccio; T-shirt; pantaloni di tute; pantaloni; pantaloni corti; pantaloni chino; pantaloni sportivi; pantaloni casual; maglieria; polo.*

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

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

Prodotti contestati in classe 18

Le *borse* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, la lista del marchio impugnato e la lista del marchio anteriore 2.

I seguenti prodotti contestati *borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle *borse* del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identici.

Le *valigie* del marchio impugnato si sovrappongono con le *borse* del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.

I *bauli da viaggio* del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle *borse* del marchio anteriore 2, in quanto hanno lo stesso scopo e la stessa natura, Inoltre, essi coincidono normalmente nei canali di distribuzione e punti vendita, pubblico di riferimento e metodo d'uso.

Tuttavia, i seguenti prodotti *abbigliamento per animali domestici; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; abiti per animali; collari per animali* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono nessun fattore di somiglianza rilevante in comune. In effetti, prodotti quali gli articoli di abbigliamento in classe 25 e i servizi di vendita al dettaglio degli stessi in classe 35 del marchio anteriore 1 e le borse in classe 18, gli articoli di abbigliamento vari e le scarpe in classe 25, e i servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e online di tali prodotti, hanno natura e metodi d'uso distinti. Inoltre, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi, in quanto i collari per animali servono da aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, gli abiti per animali servono per coprire/proteggere gli animali, mentre i prodotti dell'opponente hanno come funzione la copertura/protezione del corpo umano (abbigliamento e scarpe), o sono utilizzati solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d'uso quotidiano (borse) e i servizi dell'opponente hanno come scopo la vendita dei suddetti prodotti. Ulteriormente, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati/forniti dalla stessa impresa. In aggiunta, non sono né concorrenti né complementari rispetto ai rimanenti prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

Articoli di abbigliamento; abbigliamento sono identicamente contenuti in tutte le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *sciarpe* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, quella del marchio impugnato e quella del marchio anteriore 2.

Le *scarpe per abbigliamento casual* del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle *scarpe* del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.

I seguenti prodotti *cinture [abbigliamento]; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da uomo; tute da gioco [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; top [abbigliamento]; abbigliamento da notte; abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento da mare; coprispalle [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; felpe; articoli d'abbigliamento impermeabili; camicie; articoli di abbigliamento per uomo; abbigliamento per la ginnastica; abbigliamento esterno per ragazzi; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento per bambini; cinture in pelle [abbigliamento]; felpe con cappuccio; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli di abbigliamento per donna; abbigliamento esterno per bambini; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; T-shirt; polo; pantaloni casual; pantaloni di tute; pantaloni corti; pantaloni sportivi; pantaloni; maglieria; abbigliamento per gestanti; pantaloni chino* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *cappelli* del marchio impugnato sono simili agli *articoli di abbigliamento* dell'opponente poiché hanno lo stesso scopo, in quanto sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Pertanto, essi possono ben essere distribuiti dallo stesso fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento produrre cappelleria e commercializzarla direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi punti vendita al dettaglio.

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 prodottiche risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

(marchio anteriore 1) (marchio anteriore 2)

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

L'elemento verbale dei marchi anteriori "BISBIGLI" è il plurale del sostantivo "BISBIGLIO", che in italiano significa mormorio, sussurro (informazione estratta dal dizionario *Garzanti* in data 26/11/2021 al https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bisbiglio%201). L'elemento verbale indicato nella parte superiore del marchio impugnato tuttavia, sebbene assomigli alla versione al singolare dell'elemento verbale dei marchi anteriori, non esiste in quanto tale nella lingua italiana. Di conseguenza, per evitare differenze nell'analisi concettuale dei segni, la Divisione

d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla spagnolo.

“

L’unico elemento verbale dei marchi anteriori, “bisbigli” e la parola del marchio impugnato, “BISIBIGLIO” non hanno alcun significato nella lingua di riferimento, e sono pertanto normalmente distintivi.

La stilizzazione dei marchi anteriori ha una funzione meramente decorativa e non devia l’attenzione del pubblico dalla parola che rappresenta. Lo stesso vale per la rappresentazione grafica della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato.

L’elemento figurativo stilizzato rappresentato al di sotto della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato sarà percepito, come anche indicato dal richiedente, come un volto stilizzato. Secondo il richiedente, inoltre, tale elemento figurativo è formato dalle lettere “B, I e S”, poste su tre differenti livelli. A detta del richiedente, la sequenza delle lettere “B, I e S” sarà quindi percepita dal pubblico come la parola ‘BIS’. Se percepito come tale, per il pubblico di riferimento, aggiungerà il concetto di ripetizione, quindi aggiunto al termine “BISIBIGLIO”, indicherà al consumatore medio il fatto che si tratti di una seconda linea, una ripetizione della prima linea in relazione ai prodotti contestati, pertanto tale termine, se percepito in tal modo, avrà una distintività ridotta. Se percepito solo come volto umano, avrà una distintività normale. Ad ogni modo, 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). Ed è ciò che accade nel caso di specie, in cui, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, l’elemento figurativo non è l’unico elemento dominante del marchio impugnato, non essendo esso in grado di oscurare l’elemento verbale “BISIBIGLIO”. Infatti, il marchio impugnato non ha elementi dominanti. Occorre notare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno (o l’elemento che si trova in alto) quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra (o dall’alto verso il basso), il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra o più in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “BIS*BIGLI*”, e differiscono nelle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione. Inoltre, i marchi hanno ciascuno una rappresentazione grafica differente, e il marchio impugnato aggiunge pure un elemento figurativo che potrà essere letto secondo il richiedente come “BIS”.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BIS*BIGLI*”, presenti nella stessa combinazione in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione, che non hanno controparte nel segno anteriore ma che, dovuto alla loro posizione non in evidenza e alla loro natura di vocali, non costituiscono una differenza fonetica marcata. L’elemento figurativo non è soggetto a una valutazione fonetica, ma se compreso e quindi pronunciato come “BIS”, avrà un suono ripetitivo rispetto alle prime lettere del marchio anteriore, creando una sorta di ripetizione.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo e/o delle lettere “BIS” del marchio impugnato, come sopra spiegato, i marchi anteriori non avranno nessun significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tuttavia, l’importanza di questa distanza concettuale sarà attenuata dal fatto che l’elemento figurativo ha un impatto minore sul consumatore rispetto all’elemento verbale, e se percepito come elemento “BIS” avrà comunque una distintività ridotta.

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

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

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

Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto *“Valutazione globale”*).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti sono identici e simili in vari gradi e sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio.

I marchi anteriori hanno un carattere distintivo normale.

I segni in esame sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media e foneticamente simili almeno in grado medio, in quanto coincidono in numerose lettere nella stessa sequenza. In effetti la parola posizionata in alto nel marchio impugnato, che quindi attirerà per prima l'attenzione del consumatore, è quasi identica alla parola che costituisce i marchi anteriori, con l'aggiunta di sole due vocali in posizioni non importanti (quarta e ultima posizione). Pertanto, l'aggiunta della lettera "I" tra altre lettere identiche, e dell'ultima lettera "O" alla fine dell'elemento verbale "BISIBIGLIO" del marchio impugnato, possono essere facilmente trascurate o fraintese (sempre se pronunciate).

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).

La distanza concettuale introdotta dal marchio impugnato ha un impatto non incisivo sul consumatore, perché creata da un elemento di minore importanza per i motivi sopra esposti.

Il richiedente richiama il principio secondo cui in relazione agli articoli di abbigliamento l'aspetto visivo riveste un'importanza rilevante nella valutazione globale del rischio di confusione. Questo principio in effetti non trova eccezione nel caso di specie, in quanto i segni sono stati ritenuti simili visivamente almeno in misura inferiore alla media, e quindi non presentano notevoli differenze visive come invece sostiene il richiedente. Infatti, i consumatori faranno più facilmente riferimento ai marchi utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Il richiedenterichiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedentenon sono rilevanti ai fini del presente procedimento, per i seguenti motivi:

· B 3 072 829, “AIRBNB” contro , B 3 080 005, “PERI”, “PERIPAL” e “PERISAFE” contro e B 2 736 224, contro “JAMPIERI”: i segni non sono comparabili perché l’elemento figurativo è posto sopra all’elemento verbale, e gli elementi verbali dei segni specialmente nel primo e terzo caso citati sono chiaramente molto distanti, soprattutto nelle loro parti inziali, e nel secondo caso l’attenzione del consumatore era superiore alla media perché si trattava di apparati e strumenti medici in classe 10 .

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

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotticonsiderati identici o similiin vari gradia quelli dei marchi anteriori.

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

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

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

SPESE

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

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

Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Valeria ANCHINI Rosario GURRIERI

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 “filosofia e caffeina”

Accettata in data 27.12.2021 la domanda di registrazione del marchio “FILOSOFIA E CAFFEINA” depositato il 15.04.2021 a Brescia

---

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 tutelarlo 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

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”

on line 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 Armanni 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 servizidella 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 servizirilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivoperché 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 foneticamentemolto 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 serviziin 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 servizicontestati.

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

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 nº: **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, cosi 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 ininfluenti 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 interessatodi 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 iprodotti e servizirivendicati, 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

Iprodotti 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.*

Iprodotti e servizicontestati 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; paletta 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; cucchiai per miscelare; cucchiai per mescolare [utensili da cucina]; porta-tovaglioli; 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; caffe 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 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 deiprodotti e servizicontestati sono identici o simili aiprodotti e servizisui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e servizisopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti iprodotti e servizicontestati 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, iprodotti e serviziassunti come identicisono 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 nº:	**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 omesso 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.