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.

NATURALICO CONTRO NATURALMA Divisione di Opposizione 09-09-2021

JRALICO

vs natura

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

OPPOSIZIONE N. B 3 121 935

Petroni GmbH, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach, Germania (opponente),

rappresentata da **Kostadin Manev**, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale)

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONI

In data 20/05/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 195 088 (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotticompresi nella Classe 5. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 16 407 793, 'NATURALICO' (marcio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 5: *Integratori alimentari e preparati dietetici; alimenti per neonati; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; sostituti del latte materno; latte in polvere per neonati; latte in polvere per bambini; latti in polvere [alimenti per neonati]; bevande per bambini piccoli; prodotti per neonati senza lattosio; integratori alimentari per animali; vitamine per animali; integratori vitaminici per animali; alimenti dietetici per uso veterinario; sostanze dietetiche per uso veterinario; integratori dietetici minerali per animali; complementi alimentari di albumina; integratori alimentari di alginati; antiossidanti; integratori alimentari antiossidanti; preparazioni albuminose per uso medico; alimenti a base di albumina per uso medico;*

integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; integratori vitaminici e minerali; integratori vitaminici; bevande vitaminiche; preparazioni di vitamine; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; preparazioni vitaminiche miste; compresse vitaminiche; fibre vegetali alimentari [dietetiche]; integratori alimentari di glucosio; zucchero dietetico per uso medico; sostanze dietetiche per neonati; sostanze dietetiche per uso medico; integratori dietetici per bambini piccoli; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; bevande a base d'integratori dietetici; integratori alimentari dietetici; bevande dietetiche per uso medico; preparati dietetici adattati ad uso medico; infusioni dietetiche per uso medico; confetteria dietetica per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici per invalidi; integratori alimentari di enzimi; compresse di vitamine effervescenti; sostituti dello zucchero per diabetici; polveri sostitutive dei pasti; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; cereali pronti per alimenti per invalidi; dolcificanti artificiali per diabetici; integratori alimentari di caseina; integratori alimentari di olio di semi di lino; integratori medicati per alimenti per animali; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari minerali; residui del trattamento dei semi di cereali per uso dietetico o medico; preparati da utilizzare come additivi per alimenti ad uso umano [medicati]; preparati multivitaminici; integratori di proteine per gli animali; integratori alimentari di proteine; alimenti per diete mediche ristrette; additivi nutrizionali per uso medico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

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

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere 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 possa variare da medio a relativamente alto, trattandosi di prodotti che riguardano, tra le altre cose, la salute.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

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

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è un marchio denominativo, ovvero “NATURALICO”.

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

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

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

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

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

due foglioline del marchio impugnato, il quale è purtuttavia un elemento debole.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

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

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

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPESE

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

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

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

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE	Andrea VALISA	Victoria DAFAUCE MENENDEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

ONE DEL MUGI

vs

MUGELLO

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

OPPOSIZIONE N. B 2 959 255

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONI

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

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che

precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

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

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

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

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

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

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Toiletteria; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale; profumeria e fragranze; fragranze per ambienti; prodotti di sbianca [bucato]; preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l'aromaterapia; olio di pino; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; olii essenziali di cedro; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; oli essenziali per uso cosmetico; oli essenziali per uso personale; aromi [oli essenziali]; essenza di menta [olii essenziali]; preparati per l'aromaterapia; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olii essenziali ed estratti aromatici; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia*

composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchettini profumati; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; oli essenziali come profumi per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparati per il lavaggio per uso domestico; preparazioni detergenti per tessuti; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; prodotti per il bucato; prodotti per il lavaggio a secco; sapone liquido per bucato; sapone per il bucato; amidi naturali per il bucato; cera per lucidare; detergenti; detergenti per la casa; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti per la pulizia; salviette contenenti prodotti per la pulizia; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; tamponi imbevuti di sapone; creme per massaggi, non medicate; essenze di bergamotto; gel all'aloe vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; saponi deodoranti; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; deodoranti e antitraspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l'igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; creme (sapone -) per il lavaggio; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; prodotti di saponeria; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all'aloe; sapone per doccia; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi cremosi; saponi da toilette; saponi di bellezza; saponi liquidi; saponi in gel; saponi in forma liquida; saponi liquidi per il bagno; saponi liquidi per viso e mani; saponi profumati; saponi per la cura del corpo; saponi per il viso; saponi per le mani; saponi per uso personale; shampoo per il corpo; saponi e gel; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; sali da bagno non per uso medico; balsamo per capelli; sapone da barba; dentifrici; gel per sbiancare i denti; acque da toilette; creme e lozioni profumate per il corpo; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; profumi; prodotti di profumeria; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo;

preparati per schermi solari; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; balsamo non per uso medico; saponette.

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

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

Prodotti contestati in classe 3

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

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

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

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

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

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

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

Deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; creme per massaggi, non medicate; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (Non medicati -); prodotti per la pedicure; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; shampoo per il corpo; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; deodoranti e antitraspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l'igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; balsamo per capelli; lozioni dopo barba; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; balsamo non per uso medico; creme e lozioni profumate per il corpo; prodotti detergenti per il viso antibatterici (Non medicati -) del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *prodotti per l'igiene e la cura del corpo* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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

Olio di pino; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; preparati per l'aromaterapia; essenze di bergamotto del marchio impugnato si sovrappongono

con gli *oli essenziali* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

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

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

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

Preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; preparati per il lavaggio per uso domestico; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; cera per lucidare; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; prodotti per il lavaggio a secco; amidi naturali per il bucato; prodotti per il bucato del marchio impugnato sono simili ai *detergenti* del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e coincidono in canali di distribuzione, produttore e pubblico di riferimento.

Prodotti contestati in classe 5

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

distribuzione, produttore nonché pubblico di riferimento.

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

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica.

c) I segni

SAPONE DEL MUGELLO	MUGELLO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

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

Nelle proprie osservazioni la richiedente sostiene che la registrazione di marchio anteriore sia nulla, in quanto descrittiva per prodotti quali i saponi ma anche per altri prodotti, dato che la dicitura “SAPONE DEL MUGELLO” descriverebbe per l’appunto i prodotti coperti dal marchio e la loro origine,

in considerazione del fatto che il Mugello è una regione storica e geografica della Toscana settentrionale, situata poco a nord del capoluogo di regione Firenze.

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

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

Alla luce di tutto quanto sopra, e anche tenendo in considerazione la limitata distintività degli elementi che compongono i segni in disputa, dato che il segno impugnato risulta essere uno dei tre elementi del marchio anteriore, e in ragione della nulla o scarsa distintività degli elementi aggiuntivi del marchio anteriore, ossia "SAPONE DEL", è possibile concludere che i segni siano **visivamente, foneticamente e concettualmente** molto simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato assai modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti una decisione nazionale, nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Milano nella causa con numero di ruolo RG/44637-2017 del 05/12/2017. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

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

Nel caso in esame, il precedente invocato dalla richiedente non è rilevante ai fini del presente procedimento. La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano circa l’elemento “MUGELLO” è condivisibile, in virtù del fatto che, peraltro, coincide con quanto esplicitato nella presente decisione, ossia che si tratti di un’evocazione di una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l’assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Lo stesso tuttavia non può dirsi della conclusione rispetto alla confondibilità dei segni, trattandosi nel caso citato dalla richiedente di una comparazione che riguarda un segno con caratteristiche diverse, ossia “OFFICINA DEL MUGELLO”, il quale evidentemente presenta elementi che nel segno “MUGELLO” non sono presenti, e

che ne alterano la distintività. Il Tribunale di Milano sottolinea poi che i segni “SAPONE DEL MUGELLO” e “OFFICINA DEL MUGELLO” possano convivere, dato che presentano elementi aggiuntivi che, si ripete, non sono presenti nel marchio impugnato nel presente caso. Quest’ultimo argomento sollevato dalla richiedente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

SPESE

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

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “INFOGIUR”

IFOGIL

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

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

---

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 3 051 099

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONI

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

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di

diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

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

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

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

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

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

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

Nelle proprie osservazioni, il richiedente sostiene che "l'olio extravergine di oliva" rivendicato è diverso dal "burro" dell'opponente. Tuttavia, tali argomentazioni appaiono irrilevanti posto che la privativa anteriore in disamina copre una vasta gamma di prodotti, tra cui gli *olii e grassi*

commestibili. Ne discende che l' *olio extravergine di oliva* (menzionato due volte nella lista dei prodotti contestati) è compreso nell'ampia categoria degli *olii e grassi commestibili* dell'opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

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

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

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

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

La *frutta pronta* contestata include, in quanto categoria più ampia, la *frutta conservata* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotticontestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici ed almeno similisono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è Italia.

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

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

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

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

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

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

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

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale “GIGLIO” tuttavia differiscono nell’elemento “COLLE” della domanda contestata nonché nei suoi elementi grafici. I segni differiscono anche nella stilizzazione delle rispettive lettere, che tuttavia non è particolarmente appariscente e sarà percepita come un mero mezzo grafico per portare gli elementi verbali

all’attenzione del pubblico. Questa stilizzazione e rappresentazione delle lettere non è sufficiente ad oscurare e camuffare le lettere che i segni hanno in comune.

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

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

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

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

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende, tra l’altro, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Essa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

essere respinto per tutti i prodotticontestati.

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

Poiché la registrazione italiana n. 1 415 728 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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

SPESE

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

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Chiara BORACE Aldo BLASI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI COMUNITARI: REGISTRATO IL MARCHIO YIMMI & CO

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

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

---

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

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

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

Alicante, 26/04/2021

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

Fascicolo nº: **018313107**

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
Nome del richiedente: **STUDIUM SRL Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM) IT**

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

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

Assenza di carattere distintivo

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

Il richiedente ha 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), c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. **18 313 107** è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

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

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

identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.
Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021
Nel procedimento R 191/2021-5
Aldigiu’ S.r.l.
Viale Tricesimo, 103
33100 Udine (UD)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia
contro
PARFINA S.r.l.
Via T. Abbate, 65
30020 Quarto D’Altino (VE)
Italia Opponente / Convenuta
rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San Michele del
Carso 4, 20144 Milano, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU’ S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature;

materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa,

recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
La richiedente rivendicava i seguenti colori:
Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;
La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
ECONVIENE con sottostante dicitura "L'acquisto che fa eco" e prima lettera "E" posta all'interno
di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 19 maggio 2017.
3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. ("l'opponente") presentava un'opposizione
alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e
servizi.
4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
5 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti diritti anteriori:
a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682
TICONVIENE
depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,

dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori
di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori
elettronici; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura
Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole
(ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia
di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
maiolica non comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio.
b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106
depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e
servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per

apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione, computer; software; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti

per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli

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

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

sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli,

forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
mancata presentazione da parte dell'opponente della prova dell'uso del marchio
denominativo anteriore n. 1 452 682, l'opposizione era respinta con riferimento a
tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo
l'opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
sussisteva il requisito della prova dell'uso, il procedimento continuava in
relazione a quest'ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
7 Con decisione del 2 dicembre 2020 ("la decisione impugnata"), la Divisione
d'Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in
contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
d'Opposizione ravvisava quanto segue:
– La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo,
esaminarel'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106
che non è soggetto a prove d'uso e per il quale tali prove non sono state richieste.
– I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente
nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste
di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell'opponente includono,
sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
– I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in
base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
prodotti e dei servizi acquistati;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.
7
– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
anteriore l'elemento 'TI', che sarà inteso come pronome personale e come
tale ha un ruolo accessorio, e 'CONVIENE' (presente anche nel segno
impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione

che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto
il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La lettera ‘e’ iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un
riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet. Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
– L’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato sarà percepito dal
pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli elementi ‘e conviene’ nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.
– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento ‘CONVIENE’. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘TI’ del marchio anteriore e nella lettera ‘e’ (che è non distintiva) e nell’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato (che è debole e secondaria e pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e, visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi. Pertanto, i segni sono simili in media misura;
– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato
simile, i segni sono simili in media misura;
– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che
1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla coincidenza dell’elemento ‘CONVIENE’ e al fatto che gli elementi differenti hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione
di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce
di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in
tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i

prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70);
– Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi
che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);
– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.
In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.
9 Con la sua risposta, ricevuta dall'Ufficio in data 25 maggio 2021, l'opponente
chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle
differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall'evidente natura descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come dell'espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo commerciale, al pari dell'elementare concetto di CONVENIENZA da cui esse provengono;
– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l'elementare significato di "prodotto o servizio per te conveniente", o che "ti conviene";
– La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l'analisi del marchio dell'opponente alla sua reale natura di marchio estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del
rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo caso è assente;
– Il marchio contestato presenta le parole italiane "e conviene" in stampatello
minuscolo. La lettera "e" iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i

colori dell'arcobaleno, la parola "conviene" è in colore nero. Il triangolo

colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la riproduzione del suono.
– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma contiene alcune peculiarità del tutto nuove:
• Il concetto di ECO (RISONANZA) ("echo" in Inglese, echo anche in greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase "L'acquisto che fa eco", figura anche come una sorta di prefisso "e co", originato dalla giustapposizione della "e" su sfondo colorato con le prime due lettere "co" della parola "conviene";
• Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
– Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo "eco" è di per sé
un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della "e" anteposta a parola che inizia con "co" veicola anche un riferimento all'espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete internet;
– Non è però vero che la lettera "e" inziale nella domanda oggetto di opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all'ecommerce. Anzitutto la lettera "e" nella lingua italiana è una parola a sé
stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera "e" posta all'inizio
della parola "conviene" dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla parola "eco", ripresa anche dalla frase sottostante;
– Quanto alla frase "L'acquisto che fa eco", tale parte del marchio, nonostante
la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla differenziazione dei due segni;
– I marchi si differenziano in modo chiaro nell'aspetto visivo. L'elemento TI nel marchio dell'opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un'unica parola, all'interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del colore nero;
– Inoltre, i marchi si differenziano anche nell'aspetto fonetico, in quanto proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è completamente differente ("ti" – da "e");
– Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente similari, in
quanto pur condividendo l'elementare concetto di convenienza, si distinguono per l'esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio contestato ed assenti nel marchio dell'opponente e viceversa. Nel marchio dell'opponente è presente il concetto di "TI" cioè "A TE" (consumatore), 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed Economico, ed il concetto di E-commerce);

– Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai
prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel campo commerciale e nella pubblicità;
– Inoltre, l'espressione TICONVIENE non è soltanto "allusiva" ai concetti di utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un'espressione dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il carattere distintivo non è solamente "in certa misura inferiore alla media", ma
è nettamente inferiore alla media;
– La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE, parola per sua natura non idonea ad identificare l'origine produttiva dei prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
– La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l'elemento CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con rischio di confusione;
– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il
caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione
27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,
B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH
HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,
T-628/15, BiancalunA (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione
dell'UIBM del 4 settembre 2018.
– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l'esame dinanzi
all'Ufficio relative all'articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e sottolinea, tra l'altro, che l'aggettivo "conveniente" è espressamente menzionato come esempio tipico di un'espressione che non è idonea ad essere tutelata come marchio.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a
confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.

11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Da un’analisi visiva i marchi in questione sono simili “a un grado elevato” poiché condividono il termine “CONVIENE”, parte dominante dei segni
posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con maggiore impatto sull’impressione complessiva suscitata nel pubblico di riferimento;
– Gli elementi di differenziazione sono la “TI” del marchio anteriore e la lettera
“e” del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla Divisione di Opposizione, è allusiva all’attività di commercio elettronico e non presenta dunque un carattere distintivo;
– Allo stesso modo, l’espressione “L’acquisto che fa eco”, posizionata al di sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e
da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in quanto tale privo di rilevanza ai fini dell’analisi in esame;
– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica
piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch’essa una funzione meramente decorativa. L’opponente richiama al riguardo “la decisione del Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23” in cui è stato affermato che “un segno eccessivamente semplice quale una figura geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono, ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo
a seguito dell’uso”;
– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili “a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si
soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero “CONVIENE”, che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica, mentre le lettere “E” e “TI” che precedono la parola “CONVIENE” nei rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della
pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan “L’acquisto che fa eco”, che
è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal consumatore;
– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili “a un grado elevato”, posto che entrambi condividono “lo stesso nucleo ideologico ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico”, come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che

i
segni siano “concettualmente identici”;
– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto del confronto devono considerarsi simili “ad un grado elevato”;
– La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di
confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di
specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame, peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza
– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto
che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la
componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà l’attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire sull’esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;
– Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,
quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la “E” di “E CONVIENE”, non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi
sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l’esattezza,
dalla comune componente visiva “CONVIENE”;
– Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante.
– Assolutamente contestabile è l’affermazione della richiedente secondo la quale la dicitura “CONVIENE” sarebbe dotata di una minima capacità distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell’opponente, affermando che “il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione”;
– Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti
a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente considerato ai fini della decisione impugnata;
– I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano
globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere

distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
13
impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie;
– Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano visivamente, foneticamente e concettualmente simili “ad alto grado”. La rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.
Inoltre, il marchio dell’opponente è dotato di un grado di distintività normale,
essendo caratterizzato dalla dicitura “CONVIENE”, priva di un collegamento diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.
Motivazione
12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Prova dell’uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso
14 La Commissione rileva che l’opponente non ha provato l’uso del marchio italiano
anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l’opposizione è stata ritenuta fondata
solo sulla base dell’altro diritto anteriore invocato dall’opponente, vale a dire il
marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito
della prova dell’uso.
15 Non avendo l’opponente contestato in nessun momento il punto della mancata prova dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo nemmeno depositato la benché minima prova dell’uso di detto marchio, la questione dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi
esclusa dall’ambito dell’appello.
16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da
parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio denominativo anteriore n.
1 452 682, l’opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L’esame dell’opposizione in sede d’appello proseguirà quindi solo con riferimento all’altro
diritto anteriore invocato dall’opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.
1 667 106,

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
17 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il

pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
18 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Territorio rilevante e pubblico di riferimento
21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia, posto che il diritto anteriore su cui si basa l’opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del territorio italiano.
22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d’appello sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
15
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il

corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello
medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm,
EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di
attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in
generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere
attenti nell'acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di
sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l'effetto atteso dei
prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai
professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,
prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei
consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un
grado elevato di attenzione all'atto della scelta e dell'acquisto dei prodotti
considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,
nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
§ 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei
prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la

salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,
prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR, EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe
5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come
ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
16
rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della
natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo
(26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016, R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di
professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura
specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute
umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e
(perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in
primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i
prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della
Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono
generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell'uso domestico e
nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella
scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono
offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per

l’insieme
dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,
il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.
29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al
settore dell’abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,
calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà
nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14, Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento dell’acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
dei prodotti della Classe 25.
30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità, promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di
apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o
competenze professionali specifiche, il cui livello d’attenzione sarà superiore alla
media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente
al grande pubblico il cui livello d’attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di
attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura

specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
Comparazione dei prodotti e servizi
31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che
esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la
relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché
la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei

prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e
servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale
che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell'informazione, computer; software; estintori.
Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione

commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
18
destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine

elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta

per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
19
passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,

fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature;

materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
20
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,

sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi
contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente nelle rispettive classi,
o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
(inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell'opponente includono, sono
inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.
36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al
riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d'appello.
Comparazione dei segni
37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la
valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione
d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi
e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del
pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto
riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d'uopo rilevare che non si deve prendere in
considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro
marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi
di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.
21
40 Il territorio di riferimento è l'Italia.
41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall'espressione verbale
"TICONVIENE", in carattere stampatello maiuscolo, posta all'interno di un

perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L’espressione e il perimetro
sono di colore grigio scuro.
42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole “e conviene” in stampatello minuscolo, dove la lettera “e” iniziale è di colore bianco
ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola
“conviene” è di colore nero. Al di sotto di quest’ultima è presente la dicitura
“L’acquisto che fa eco”, riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto
all’espressione “e conviene”. La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del
marchio contestato: “Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione”.
43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola “conviene”, mentre differiscono
nel pronome “TI” del marchio anteriore e nella lettera “e”, nel triangolo colorato e
nella dicitura “L’acquisto che fa eco” del marchio contestato. Il perimetro rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.
44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole
“e conviene” e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.
45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno
verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico
italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole
“TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.
marchio anteriore marchio contestato
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,
convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata

nel
campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non idonea ad identificare l'origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.
47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio
della parola "TI" e alla scarsa distintività della parola "CONVIENE", il pubblico
di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio
ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,
in particolare la "e" di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di
colore arcobaleno posto dietro alla lettera "e", la restante parte di colore nero
dell'elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,
della dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco".
48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti inziali "TI" ed
"e", poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei
segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente
l'attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso
destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al.,
EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell'elemento verbale
"conviene", la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano
visivamente simili in misura inferiore alla media.
50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola
"conviene", mentre differiscono nella pronuncia del pronome "TI" del marchio
anteriore e della lettera "e" del marchio contestato. La dicitura "L'acquisto che fa
eco" del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella
maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi
sono foneticamente simili (almeno) in misura media.
51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il
termine "conviene". Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e
servizi aventi origine dall'impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso
per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti
e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto
un carattere distintivo molto limitato, l'attenzione del pubblico di

riferimento si
focalizzerà su altri elementi.
52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un
riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.
L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il
quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un
primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione
di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto
avente larga risonanza tra il pubblico.

53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior
livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio
contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di
“ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio
contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente
secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.
54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la
lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un
riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di
convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al
consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia
vantaggioso in termini di risparmio economico.
55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola
unicamente il messaggio “Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)”,
mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto
assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura
inferiore alla media.
Carattere distintivo del marchio anteriore
56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più

rilevante è
il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24).
57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
58 Nel caso presente, l'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio
anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che
siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione
di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea
nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è
richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un
carattere distintivo minimo.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
24
60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,
sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini
della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane "TI", pronome personale di
complemento che significa "a te", e "CONVIENE", terza persona singolare del
presente indicativo del verbo "convenire", fuse in un'unica parola. Come già
precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l'espressione
"TICONVIENE" in "TI CONVIENE", e la interpreterà unicamente secondo il
messaggio "Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto".
62 L'espressione "TI CONVIENE" veicolata dal marchio anteriore, come
correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della
cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come
marchio dal pubblico. Minima è anche l'originalità del carattere adottato, essendo
in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro

rettangolare
che circonda il marchio.
63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un’unica
parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la
scompone in due parti, e l’essere tale parola circondata da un perimetro
rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo,
costituiscono l’unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,
al marchio anteriore.
64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato
molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.
Valutazione globale del rischio di confusione
65 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella
dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,
causato dall’elemento comune “CONVIENE”, è dell’avviso che esso sia assai
ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di
differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.
68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto
debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o
quasi nulla dell’elemento comune “CONVIENE” in relazione ai prodotti e servizi

rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di
attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene
che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
l’identità dei prodotti e servizi a confronto.
69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in

un caso
riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere
un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza
tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere
indotto in errore circa l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati
dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).
70 Nella fattispecie, nonostante l'identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato
tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,
nonostante la presenza dell'elemento comune "CONVIENE", a causa delle differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale
"TI" del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la "e" di
colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto
dietro alla lettera "e", e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante
"L'acquisto che fa eco".
71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi comune relativa all'impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere
distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall'Ufficio e un certo numero
di uffici dei marchi dell'Unione europea il 2 ottobre 2014 nell'ambito della Rete
europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di convergenza "CP5".
72 L'obiettivo di questa prassi comune è, tra l'altro, quello di determinare l'impatto su
un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio
di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo
inferiore o almeno altrettanto basso o se l'impressione generale dei segni è molto
simile o identica.
73 Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono vincolate né dagli orientamenti dell'Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in
quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati

su
di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. Tuttavia, la
Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.
74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo
dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi
fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come

“molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,
anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal
punto di vista del pubblico italiano di riferimento.

Conclusione

75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non
sussista di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.
76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione
è respinta.

Spese

77 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE,
l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di
ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a 550 EUR.
79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a
300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 570 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

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

CRASTAN contro CRASTAN LA CULTURA DEL CAFFE’ -Divisione di Opposizione 23/07/2021

Entrambi i marchi sono figurativi, la parola CRASTAN presente in entrambi è distintiva in quanto non ha ha che fare con i prodotti e/o servizi oggetto del marchio (il caffè) e sarà la parola che verrà presa in considerazione per procedere con le dovute valutazioni. Relativamente allo slogan del marchio impugnato ” la cultura del caffè” non è originale in quando descrittivo dei prodotti oggetto del marchio e, non aggiungendo nulla in termini di originalità, si ritiene l’opposizione accolta e la domanda del marchio impugnato respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 049 997

Crastan S.p.A., Via Maremmana, 24 Zona Industriale Gello, 56025 Pontedera (Pisa), Italia (opponente), rappresentata/o da **Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci s.r.l.**, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Crastan Caffe’ s.r.l., via Ameglia n. 114 – Frazione Romito Magra, 19021 Arcola (La Spezia), Italia (richiedente), rappresentata/o da **Ing. Dallaglio s.r.l.**, Via Mazzini, 2, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 049 997 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 672 981 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 16/04/2018, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 672 981 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale Italiano n. 1 186 718, (figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

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

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio Italiano n. 1 186 718 dell’opponente regolarmente rinnovato.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che dalle prove presentate dall’opponente al fine di valutare l’eventuale distintività accresciuta risulta che il marchio *de quo* non sia stato utilizzato in relazione a tutti i prodotti su cui si fonda l’opposizione bensì solo in relazione ad alcuni di essi e che, pertanto, l’Ufficio, nella sua analisi, dovrebbe prendere in considerazione solo i prodotti per i quali l’uso sia stato provato. Tuttavia, detta richiesta non può essere accolta in quanto il marchio anteriore non era soggetto alla prova dell’uso. Infatti, affinché l’opponente sia obbligato a presentare prove attestanti l’uso del proprio marchio è necessario che lo stesso sia stato registrato da più di cinque anni e che la parte avversa, nei termini e modalità stabilite dall’Ufficio, ne faccia esplicita richiesta. Orbene, nel presente caso, pur potendo la titolare richiedere all’opponente di provare l’uso del marchio (essendo registrato da più di cinque anni), la stessa a ciò non ha provveduto nei termini e modalità stabilite dall’Ufficio e, pertanto, la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione, ai fini della comparazione, tutti i prodotti sui quali si basa l’opposizione.

a) I prodotti

I prodottisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: *Tè, caffè, caffè solubili, succedanei del caffè; fecola di patate per uso domestico, dolcificanti naturali, polveri (farine) per la preparazione di purè, bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato, bevande a base di cacao, farina di orzo, orzo frantumato, orzo mondato, lecitina per uso alimentare.*

Classe 32: *bevande; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; preparazioni per fare bevande.*

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 30: *Orzo macinato; orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; caffè, tè e cacao e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; estratti di caffè; essenze di caffè; succedanei del caffè; miscele di caffè di malto con caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto e bevande a base di caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; preparati per bevande [a base di caffè]; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; zucchero; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande; bevande pronte al cacao e a base di cacao.*

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

I prodotti contestati *tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); caffè, tè e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; succedanei del caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè* sono identici ai prodotti *tè, caffè, caffè solubili; succedanei del caffè* dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché iprodottidell’opponente includono o si sovrappongono con iprodotticontestati.

I prodotti contestati *cacao; bevande a base di caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; bevande pronte al cacao e a base di cacao* sono identici a *bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato; bevande a base di cacao* dell'opponente o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o in quanto i prodotti dell'opponente includono o sono inclusi nei prodotti contestati.

I prodotti contestati *orzo macinato; orzo torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè* sono identici ai prodotti *orzo frantumato, orzo mondato* sia perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) sia perché i prodotti dell'opponente includono quelli contestati.

Il prodotto contestato *malto torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè* è simile a *orzo frantumato; orzo mondato* dell'opponente in quanto gli stessi hanno la stessa natura, e finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario oltre ad essere in competizione fra di loro.

Lo *zucchero* del marchio contestato è simile in alto grado ai *dolcificanti naturali* dell'opponente in quanto gli stessi hanno la stessa finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario, canali di distribuzione ed il modo di utilizzo. Inoltre, sono in competizione tra loro.

I prodotti contestati *preparati per bevande [a base di caffè]; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande* sono simili ai prodotti *bevande a base di caffè; bevande a base di cacao* dell'opponente in quanto essi coincidono in pubblico di riferimento, produttori e canali di distribuzione. Inoltre, sono in competizione fra di loro.

I prodotti contestati *estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; estratti di caffè; essenze di caffè; miscele di caffè di malto con caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè* sono quanto meno simili in basso grado a *tè e caffè* dell'opponente in quanto hanno quanto meno lo stesso scopo e coincidono nel metodo d'uso.

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, iprodottiche risultano essere identici o simili in diversa misura sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

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

Entrambi sono marchi figurativi. L'elemento verbale "CRASTAN" identicamente contenuto in entrambe i segni è privo di significato nel territorio rilevante e, pertanto, distintivo.

L'espressione "La cultura del caffè" contenuta nel marchio contestato verrà percepita come uno slogan promozionale ed è inoltre descrittiva in relazione ai prodotti relazionati con il caffè. Allo stesso modo le tre stelle hanno un valore meramente laudativo in quanto sono comunemente usate nel mercato per indicare l'elevato valore qualitativo dei prodotti. L'espressione "La cultura del caffè" e le tre stelle sono altresì secondari rispetto agli elementi figurativi (la tazza ed il sole) e all'elemento verbale "CRASTAN" che sono co-dominanti all'interno del segno.

Per ciò che concerne l'elemento figurativo del marchio contestato, consistente nella raffigurazione di una tazza, si osserva come lo stesso abbia una distintività quantomeno limitata in relazione ai prodotti in oggetto consistenti in diversi tipi di bevande o prodotti per dolcificare le stesse come lo zucchero. L'elemento figurativo consistente nella rappresentazione del sole, invece, non ha alcuna relazione chiara con i prodotti in oggetto ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del marchio anteriore costituito in una spiga di grano è poco distintivo in relazione ai prodotti relazionati con la farina come ad esempio la farina di orzo in quanto descrive l'ingrediente con il quale viene prodotta. Di contro, esso è distintivo in relazione ai rimanenti prodotti non avendo alcuna relazione diretta con gli stessi.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, lo sfondo rosso del marchio anteriore e quello blu del segno contestato sono privi di distintività in quanto svolgono una funzione meramente ornamentale.

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

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale "CRASTAN", costituente l'unico elemento verbale del marchio anteriore e quello più distintivo del segno contestato. Essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del segno contestato e nei rispettivi elementi figurativi la cui distintività e impatto nella percezione del marchio è stata precedentemente analizzata.

Pertanto, i segni sonosimili in misura leggermente inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nell'elemento "CRASTAN". Considerando quanto poc'anzi argomentato riguardo l'impatto estremamente limitato all'interno del segno dell'espressione "La cultura del caffè" è plausibile ritenere che il pubblico non pronuncerà detta espressione. Pertanto, sotto il profilo fonetico i segni sono identici.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'espressione del segno contestato nonché degli elementi figurativi, come sopra spiegato, l'elemento verbale del marchio anteriore non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi elementi e, in particolare, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Esso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, § 22).

Valutare il rischio di confusione implica, altresì, 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 in parte identici e in parte simili in diverso grado e sono diretti al pubblico in generale il cui livello di attenzione è medio. Il

marchio anteriore, come detto anteriormente gode di un grado normale di distintività.

I segni sono visivamente simili in misura leggermente iferiore alla media, foneticamente identici e concettualmente dissimili. Tuttavia, la differenza concettuale riguarda solo elementi che non sono distintivi o che, in ogni caso, hanno un impatto minore nella percezione dei segni. Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Nel caso *de quo* i segni a confronto coincidono nell' elemento verbale "CRASTAN" che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore e l'unico elemento verbale distintivo del segno contestato.

Nelle sue osservazioni, il richiedente, dopo aver svolto un breve cenno sulla storia del marchio "CRASTAN" sostiene di essere titolare della registrazione del marchio italiano n. 960 023 e dell'Unione Europea n. 1 255 041 contenente la parola "CRASTAN" nel (indicare dove, ad esempio *Nome del registro*), coesistenti con il marchio anteriore dell'opponente.

Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l'eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l'Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell'Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell'Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall'Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d'Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell'Unione come una indicazione dell'«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell'opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l'ipotesi dell'esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

L'assenza di rischio di confusione può essere dedotta soltanto dal carattere «**pacifico**» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).

Nel presente caso, come giustamente sottolineato dall'opponente, il solo fatto che tra le parti è in corso, ormai da diversi anni, un giudizio volto a sancire la legittimità di una o dell'altra società ad utilizzare il marchio CRASTAN è di per sé indicativo del fatto che la coesistenza dei due marchi sul mercato non è stata e non è pacifica.

Ed inoltre, affinché il richiedente del marchio dell'Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico è altresì necessario che i marchi anteriori, coesistenti e i marchi in esame devono essere identici a quelli oggetto dell'opposizione dinanzi all'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto [30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14].

Orbene, nel presente caso, i marchi coesistenti non sono identici a quelli oggetto dell'opposizione. Pertanto, anche suddetta circostanza non è stata soddisfatta.

Alla luce di ciò, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedenteva respinta in quanto infondata.

Considerato tutto quanto sopra esposto, sussiste un rischio di confusione (includendo il rischio di associazione) da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 186 718 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti iprodotticontestati.

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

Allo stesso modo, poiché il diritto anteriore n. 1 186 718 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Infine, poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivodi 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 4, RMUE.

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Enrico D'ERRICO 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 SIMILI – MOKITO contro COKITO

caffè – Divisione di Opposizione 09-07-2021

Il marchio anteriore è il marchio MOKITO, classe 30 caffè miscele di caffè cosi come il marchio impugnato COKITO caffè, questo ultimo ha una parte figurativa raffigurante tre chicchi di caffè stilizzati che non aggiungendo originalità al marchio, lo rendono confondibile con il marchio MOKITO per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 114 544

Mokito S.p.A., Viale Ortles, 17, 20139 Milano, Italia (opponente), rappresentata da **Dragotti & Associati S.r.l.**, Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Cokito S.r.l., Zona Ind. Pip – C. da Pagliara, Snc, 87075 Trebisacce, Italia (richiedente), rappresentata da **Michele Aurelio**, Viale Europa 2, 87075 Trebisacce, Italia (dipendente).

Il 09/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 114 544 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 193 648 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 20/03/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 193 648 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 513 921, (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Nelle proprie osservazioni, la richiedente sostiene che l'opponente non ha provato con il deposito documentale l'anteriorità dei marchi anteriori. In particolare, secondo la richiedente, il fatto che l'opponente abbia rinviato

alle informazioni già in possesso dell'Ufficio è un atteggiamento scorretto. Pertanto, l'opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.

La Divisione d'Opposizione rammenta che se il marchio o la domanda anteriore è un marchio dell'Unione europea, l'opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l'esistenza e la validità di tale marchio o della domanda di MUE. La verifica della motivazione verrà effettuata d'ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell'Ufficio. Pertanto, la richiesta della richiedente deve essere rigettata.

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 del marchio dell'Unione europea n. 9 513 921 dell'opponente.

a) I prodotti

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

Classe 30: *Caffè, miscele di caffè, caffè decaffeinato, estratti e surrogati del caffè; bevande a base di caffè; zucchero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; miscele di caffè.*

Caffè e *miscele di caffè* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Secondo la richiedente, l'identità o la somiglianza dei prodotti non è rilevante in quanto non può essere prerogativa dell'opponente produrre in modo esclusivo i beni della Classe 30. A tal proposito, la Divisione d'Opposizione rammenta che il rischio di confusione è valutato tenendo conto di molteplici fattori, tra cui la comparazione dei prodotti e servizi. Di conseguenza, l'identità dei prodotti del caso di specie deve essere presa in considerazione ed è rilevante ai fini della presente opposizione.

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

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 'MOKITO' del marchio anteriore e 'cokito' del marchio impugnato sono privi di significato in taluni parti del territorio di riferimento, ad esempio, nelle parti dove viene parlata la lingua italiana. Tali elementi verbali essendo privi di significato sono distintivi in quanto non hanno alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

L'elemento verbale 'CAFFÈ' del marchio impugnato sarà inteso, perlomeno dal pubblico italiano, o come bevanda amara e aromatica di colore scuro che si ricava dalla polvere dei chicchi tostati e macinati di una pianta dallo stesso nome o come locale pubblico nel quale si consumano caffè e altre bevande (informazione estratta dal dizionario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=caff%C3%A8 in data 01/07/2021).

Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano poiché il termine caffè scritto in tal modo corrisponde esattamente alla parola in questa lingua.

Il marchio impugnato è altresì composto da un elemento figurativo rappresentante tre chicchi di caffè che si intrecciano.

Tenendo in considerazione che i prodottidi riferimento sono caffè e miscele di caffè, l'elemento verbale 'CAFFÈ' e l'elemento figurativo del marchio impugnato non sono distintivi in relazione a tali prodotti.

Secondo la richiedente la rappresentazione dei tre chicchi di caffè nel marchio impugnato è predominante rispetto agli altri elementi verbali. Tuttavia, il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Infatti, l'elemento figurativo del marchio impugnato non ha una grandezza o dimensione tale rispetto agli altri elementi per essere considerato visivamente più rilevante.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere '*OKITO' del marchio anteriore e del solo elemento verbale distintivo del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento verbale 'CAFFÈ' nel marchio impugnato che non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria viste le sue dimensioni. Inoltre, il marchio impugnato è composto da un elemento figurativo non distintivo che non è presente nel marchio anteriore. Quindi, per le ragioni sopra esposte, questi elementi differenzianti i segni avranno un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere '*OKITO', presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono dell'elemento verbale 'CAFFÈ' presente solamente nel marchio impugnato che, tuttavia, essendo non distintivo e occupando una posizione secondaria, potrebbe non venire neppure pronunciato dal pubblico di riferimento.

Pertanto, i segni sono foneticamentesonomolto simili.

Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che al marchio anteriore non verrà attribuito alcun significato mentre nel marchio impugnato la parte del pubblico di riferimento presa in esame riconoscerà il significato del termine 'CAFFÈ', concetto trasmesso anche dall'elemento figurativo.

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

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

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

I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti dell'opponente. Tali prodotti sono diretti al grande pubblico avente un grado di attenzione medio.

I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili dato che il segno impugnato, contiene l'elemento 'CAFFÈ' avente il significato come sopra indicato che non è presente nel marchio anteriore. Tuttavia, è importante rammentare che tale elemento pur essendo presente solo nel marchio impugnato non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria nel marchio contestato. Pertanto, esso avrà un impatto limitato sul consumatore che si concentrerà maggiormente sull'elemento denominativo 'cokito'. Lo stesso ragionamento si applica all'elemento figurativo del marchio impugnato, che è altresì non distintivo.

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

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per

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

Secondo la richiedente il diritto anteriore può rivendicarlo solo la richiedente che vanta due marchi anteriori all’attuale marchio anteriore depostati e registrati presso l’UIBM. Tuttavia, nel caso in esame tali diritti anteriori non hanno rilevanza perché non sono alla base dell’opposizione. Pertanto, questo argomento della richiedente è infondato e deve essere rigettato.

Infine, la richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

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

Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto di tali precedenti. Pertanto, gli argomenti della richiedente devono essere respinti come infondati.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 513 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 513 921 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Chiara BORACE Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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.

PIAZZETTA vs LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro Divisione di opposizione del 13-07-2021

PIAZZETTA vs

Siamo di fronte ad un marchio anteriore “PIAZZETTA” e ad un marchio impugnato “LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro” entrambi in classe 43.

Piazzetta significa spazio libero rettangolare o tondo in cui si può sostare ed è perciò distintivo per una pizzeria. Del marchio impugnato le parole ristorante e pizzeria non aggiungono nulla di originale e anche la parola Pietro è in subordine, in caratteri più piccoli. Il marchio impugnato è respinto in quanto il pubblico di riferimento può confondere le due realtà.

OPPOSIZIONE N. B 3 103 553

Pino Elysees, Sas, 31-33, avenue des Champs Elysées, 75008 Parigi, Francia (opponente), rappresentata da **Naomi Aaronson**, 66 rue Pierre Demours, 75017 Parigi, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pietro Benedetto, Str. Crinului Nr.4, 540343 Targu Mures, Romania

(richiedente), rappresentato da **Radu Borlan**, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, sector 2, Bucarest, Sector 2, Romania (rappresentante professionale).

Il 13/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE

1. L' opposizione n. B 3 103 553 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 105 378 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 19/11/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 105 378 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 088 596 PIAZZETTA. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si osserva, in via preliminare, che in data 21/05/2020 l'Ufficio informava il richiedente della possibilità di presentare osservazioni in risposta all'atto d'opposizione entro il 26/07/2020.

In data 11/06/2020, il richiedente inviava una lettera all'Ufficio mediante la quale richiedeva che venisse sollecitato all'opponente una traduzione dei documenti inviati da quest'ultimo nella lingua inglese e che tutte le notificazioni relative al presente procedimento fossero comunicate in inglese.

Con lettera del 07/07/2020 l'Ufficio informava il richiedente che la lingua del presente procedimento è l'italiano e che non è possibile modificarla.

Successivamente e nonostante queste comunicazioni, il richiedente inviava, in data 21/07/2020, osservazioni in merito all'opposizione in lingua inglese.

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Poiché nel presente caso, il richiedente non ha prodotto una traduzione delle sue osservazioni, le memorie in lingua inglese depositate dal richiedente in data 21/07/2020 non potranno essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

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

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); servizi di ristoranti.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristoranti; pizzerie; servizi alimentari a contratto; alloggi temporanei.*

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.

Servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

Iservizi contestati *pizzerie; servizi alimentari a contratto* sono compresi nell' ampia categoria di, o si sovrappongono con, i *servizi di ristorazione (alimentazione)* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Infine *alloggi temporanei* coperti dal marchio contestato sono simili ai *servizi di ristorazione (alimentazione)* dell'opponente in quanto sono comunemente offerti tramite gli stessi canali di distribuzione e sono intesi per lo stesso pubblico. Inoltre, possono condividere la stessa origine commerciale.

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.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il 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 comune ad entrambi i marchi 'PIAZZETTA' ha un significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, che sarà più incline a confondere i segni.

L'elemento 'PIAZZETTA' si riferisce ad un' "area libera, più o meno spaziosa, di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligonale, che si apre in un tessuto urbano, al termine di una strada e più spesso all'incrocio di più vie, (…)" (informazione estratta il 29/06/2021 dal Dizionario italiano Treccani online, all'indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/piazza/).

Questo termine del marchio anteriore non ha un significato chiaramente o direttamente collegabile ai servizi rilevanti ed è pertanto distintivo in grado medio.

Inoltre, occorre ricordare che per la protezione dei marchi denominativi, come nel caso del marchio anteriore, è irrilevante che siano scritti in lettere maiuscole o minuscole, in quanto quello che è protetto è la/le parola/e oggetto del marchio (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57; 25/ 11/2015, T-763/14, SOPRAPUR / Sopro et al., EU:T:2015:883, § 56).

Le stesse considerazioni relative al significato e alla capacità distintiva

del termine ‘PIAZZETTA’ nel marchio anteriore valgono per la dicitura ‘La Piazzetta’ del marchio contestato, visto che l’articolo determinativo ‘La’ serve semplicemente ad accompagnare ed indicare qualcosa di preciso, ‘Piazzetta’, in questo caso. L’articolo ‘La’, tuttavia, è dotato di un carattere distintivo molto basso, o addirittura inesistente, visto che non ha alcuna valenza semantica, in contrasto con l’elemento verbale che accompagna.

Le parole ‘ristorante & pizzeria’ in posizione subordinata a ‘La Piazzetta’ e di dimensioni notevolmente ridotte, sono volte meramente ad indicare il tipo di servizi offerti. Di conseguenza sono privi di carattere distintivo in relazione a tali servizi.

L’elemento ‘Pietro’ del marchio contestato verrà chiaramente inteso come un nome proprio maschile. Espressioni formate dalla preposizione ‘da’ seguite da un nome proprio di persona sono comuni nel settore di riferimento (quello della ristorazione e alloggi temporanei) ed è usuale vederle associate alle parole ‘bar’, ‘ristorante’, taverna’, pizzeria’ o altri nomi di stabilimenti commerciali in cui vengono offerti servizi di soggiorno a terzi. Pertanto, la dicitura ‘da Pietro’ verrà interpretata dal consumatore medio italiano come un’indicazione della persona che fornisce i servizi coperti dal marchio contestato.

Tuttavia, poiché questa espressione non ha un legame diretto con i servizi *de quo*, è di per sé dotata di un carattere distintivo normale.

Infine, l’elemento ‘Targu-Mures’ posto nella parte inferiore del marchio non ha alcun significato in italiano ed è pertanto distintivo. Esso verrà percepito come la combinazione di due parole di fantasia o, tutt’al più, come i cognomi del soggetto di nome ‘Pietro’ che compare nella riga precedente (‘da Pietro Targu-Mures’).

In quanto agli elementi figurativi in colore rosso scuro e lo sfondo quadrato di colore beige del marchio contestato, questi verranno percepiti come elementi meramente figurativi, volti ad adornare il segno e far risaltare gli elementi verbali in esso contenuti. Pertanto, detti elementi sono privi di qualsiasi carattere distintivo.

La dicitura “La Piazzetta” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo per via della sua posizione centrale e delle sue dimensioni maggiori rispetto al resto degli elementi.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che l’unico elemento del marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato come un elemento indipendente e distintivo. In più, l’elemento ‘Piazzetta’ del marchio contestato è l’elemento visivamente co-dominante, congiuntamente all’articolo (dal carattere distintivo molto basso, o inesistente) ‘La’.

I marchi differiscono nei rimanenti elementi verbali e figurativi del marchio contestato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della

parola ‘PIAZZETTA’ che costituisce l’unico elemento del marchio anteriore e uno degli elementi distintivi e dominanti del marchio contestato.

La pronuncia differisce nel suono dell’articolo ‘La’ e degli altri elementi verbali del marchio contestato, ovvero ‘ristorante & pizzeria’, ‘da Pietro’ e ‘Targu-Mures’. Si ritiene, tuttavia, che gli elementi verbali ‘La Piazzetta’ del marchio contestato saranno quelli su cui si concentrerà l’attenzione del consumatore e gli unici ad essere pronunciati. Infatti, questi elementi, e specialmente il vocabolo ‘Piazzetta’, non presentano un collegamento logico immediato con i servizi richiesti, né tantomeno ne descrivono direttamente qualità o caratteristiche. Tale circostanza implica che il pubblico destinatario sarà maggiormente propenso a pronunciare questi elementi distintivi per identificare il marchio richiesto poiché saranno facilmente separabili dall’espressione descrittiva “ristorante & pizzeria” o dagli elementi visivamente meno prominenti ‘da Pietro’ e ‘Targu-Mures’ (per analogia, 12/09/2012, T-460/11, Bürger, § 48). L’espressione ‘La Piazzetta’, oltre ad essere dotata di un carattere distintivo medio, è ciò che il pubblico destinatario leggerà per prima poiché si trova in posizione superiore al resto delle parole del marchio (06/12/2013, T-361/12, ECOFORCE, § 28).

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

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile in virtù del loro elemento comune ‘Piazzetta’, i segni sono concettualmente simili 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 del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

I servizi in conflitto sono stati ritenuti in parte identici ed in parte simili e si dirigono al grande pubblico che userà un livello medio di attenzione. I segni sono simili almeno in media misura sotto il profilo fonetico ed in misura media sotto i profili visivo e concettuale, poichè coincidono nella parola ‘Piazzetta’, che rappresenta l’unico elemento nel marchio anteriore e l’elemento co-dominante e distintivo del marchio contestato.

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).

Nel presente caso, il marchio contestato include il marchio anteriore e presenta in aggiunta elementi verbali e figurativi che sono in parte descrittivi, meno prominenti per posizione e dimensione, o sono non distintivi perché meramente decorativi. Ne segue che le differenze tra i marchi non sono sufficienti ad escludere che il consumatore di riferimento, confrontato con i segni in esame, sia portato a pensare che abbiano la stessa origine commerciale o provengano da imprese economicamente collegate tra loro. Questo soprattutto in considerazione dell’identità e similitudine dei servizi protetti dai marchi.

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).

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

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 088 596 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

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

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Claudia ATTINA Chiara BORACE

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 SONORI Italia Oggi del 08-07-2021

olo marchi sonori uni
caratteristiche comuni non sono registra

MARCHI SONORI, le caratteristiche comuni non sono registrabili

Una Sentenza del Tribunale dell’UE detta limiti precisi alle registrazioni

---

MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 2 giugno 2021
Nel procedimento R 55/2021-5
Selle Italia S.r.l.
Viale Enrico Fermi, 2
31011 Frazione Casella D'asolo – Asolo
(TV)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 18 138 525
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle

per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
nastri per manubri e specchietti retrovisori.
2 In data 17 dicembre 2019, l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
3 Le obiezioni dell'esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta, una motocicletta o un cavallo che provengano dall'Italia.
– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.

– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo.
4 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità distintiva attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
possono essere sintetizzate come segue:
– In primo luogo, la richiedente presenta un'introduzione sulla storia

dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13 sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala, inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
– Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto:
a) Documenti relativi all’Italia
o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1, documento 1.2, e documento 1.3).
o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1, documento 2.2, e documento 2.3).
o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1 e documento 3.2).
o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1, documento 4.2, e documento 4.3).
o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1 e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso in documento 6.1 e documento 6.2).
o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1 e documento 7.2).
o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1 e documento 8.2).

o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1 e documento 9.2).
o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento 11.1 e documento 11.2).
o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento 12.1 e documento 12.2).
o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 – 2019).
b) Documenti relativi alla Francia
o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 – 2020).

o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).
c) Documenti relativi alla Spagna
o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-2020).
o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).
d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).

o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 – 2020).
o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).
e) Documenti relativi alla Germania
o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 -2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 – 2020).
o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).
f) Documenti relativi al Benelux
o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010 – 2020).
o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).
g) Marchi e brevetti della richiedente
o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai marchi registrati in Italia, nell'Unione europea, in Giappone, in Corea del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l'accento è posto sui marchi dell'Unione europea e su un marchio identico a quello in questione che è stato registrato in Italia.
o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che 'SELLE ITALIA è titolare di oltre 55 famiglie brevettuali' e fornisce un link e una schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
5 Con decisione del 12 novembre 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore,
riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
attraverso l'uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e

servizi
obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:

Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.
– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12, non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno, poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro struttura, in relazione al segno contestato:
– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato) potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
– D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è

possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti.
– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi

sono accompagnati da altre parole.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
8
– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia, questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da quello ora richiesto.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
9
– Pertanto, l'Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati dal richiedente dinanzi all'Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all'area linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un fatto irrilevante.
– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni utilizzati dal richiedente.
– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.
– Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Italia attraverso l'uso fatto, ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3,
RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della presentazione della richiesta.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
10
6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
Motivi del ricorso
7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero per far sì che "una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
determinata impresa".
– Quanto al fatto che "il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale
marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea (Italia in questo caso) in cui esso ne era privo", la richiedente ha prodotto decine di documenti, tra i quali le fatture attestanti l'attività promozionale del Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019. Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l'attività promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei "main sponsor" del Giro d'Italia, la corsa a tappe più importante d'Italia e seconda nel mondo
solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti 21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all'interno della sede di Selle
Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia del ciclismo.
– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove relativamente a "fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale
marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni

professionali”.
– Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni

provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
– Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
– L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,

cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
ed anche in quantità considerevole.
Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l'acquisizione di
carattere distintivo
– La censura emessa dall'Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove

fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere dalla veste grafica.
– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l'attenzione del consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due marchi, l'aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
– La richiedente contesta altresì l'affermazione dell'esaminatore secondo la quale "si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l'origine commerciale dei prodotti". Secondo l'Ufficio l'elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene che l'erroneità del ragionamento seguito dall'esaminatore trovi conferma nel paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica dell'esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l'uso
non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non essendo quella che ha procurato l'acquisizione della notorietà, il marchio

dovrebbe essere rifiutato.
Conclusioni
– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo dello stesso.
– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i

prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa.
– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA, indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere distintivo”.
Motivazione
8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Ambito del ricorso
10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
abbia accolto le sue richieste”.
11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura

in
cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
14
15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,

quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base
all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
territorio rilevante è l'Italia.
19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato
acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).
20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso,
deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e
convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un'impresa

determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).
22 Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito
all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato,

la
prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
(15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 90).
24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi

dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati

rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
ai brevetti titolarità della richiedente.
28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
dall’anno 2008 all’anno 2019.
29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa dello stesso;
c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla richiedente come Documento 14.3;
e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali principalmente le seguenti:
Versione n. 1:
Versione n. 2:
Versione n. 3:
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
17
30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi

prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell'esame dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno in questione come segno distintivo di una determinata impresa.

33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l'altro a un unico cliente italiano, la società Ciclo Promo Components S.p.A.

34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché l'importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono sufficienti per se a provare l'uso qualificato necessario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE.

35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e 14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell'arco di un decennio. Nel

contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per dimostrare l'uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del

segno da
parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
segno de quo.
37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
oggettivi.
38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
prodotta dalla richiedente.
39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del pubblico italiano di riferimento.
40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
della richiedente.
41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul

mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, rispetto ai quali altri tipi
di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
richiedente. A tal proposito, quanto all'affermazione della richiedente che "A
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
19
pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell'ambito del
ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%", la Commissione nota che si
tratta di dati estratti da un'unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
particolare la "Maratona les Dolomites" (le altre tre competizioni citate non si
riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
si riferiscano i dati in questione.
43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l'uso. La
richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
Stato Membro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'Italia, né specifica
quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
quo.

44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un'impresa determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l'uso.

Sulle registrazioni anteriori

45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è importante ricordare che le decisioni dell'Ufficio si basano sull'applicazione del RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli Stati Membri dell'UE. La giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea è costante nell'affermare che l'Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia stato precedentemente ammesso alla registrazione dall'Ufficio stesso, oppure da Paesi membri della stessa zona linguistica.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

46 Anzi, l'applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione che l'esame di ogni domanda di registrazione

deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
Conclusioni
49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai

prodotti e servizi contestati.
51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
21
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

1. Il ricorso è respinto.
   Firmato
   V. Melgar
   Firmato
   S. Rizzo
   Firmato

BARONE RICASOLI contro CAFFE' RICASOLI – Divisione di Opposizione del 10-06-2021

Il marchio anteriore è "BARONE RICASOLI" e il marchio impugnato è "CAFFE' RICASOLI" L'elemento 'RICASOLI' in entrambi i marchi non è descrittivo dei prodotti di riferimento per cui è distintivo. L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato è debole e l'elemento 'BARONE' ha un ruolo accessorio al cognome 'RICASOLI'.

L'opposizione è fondata in quanto esisterebbe rischio di confusione per cui il marchio impugnato deve essere respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 079 770

Barone Ricasoli S.P.A. Società Agricola In Sigla 'Barone Ricasoli Spa Agricola', 'Brolio Società Agricola', 'Castello Di Brolio Società Agricola', 'Ricasoli 1141 Società Agricola', 'Br Societa' Agricola', 'C.V.B.R. Società Agricola', 'C.V.B.R.', Piazza Goldoni, 2, 50123, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Corso dei Tintori, 25, 50122, Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Crossharbour Travel Limited, 4 Jamaica Road, SE12BX, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Paolo Spagnoli**, Via della Rimembranza, 2, Londa, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/06/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 079 770 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 024 618 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 024 618 per il marchio figurativo , ovvero contro tutti i prodotti nelle classi 29 e 33 che tuttaviaa seguito di una divisione della domanda sono diventati gli unici prodotti coperti dalla stessa. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076 per il marchio denominativo 'BARONE RICASOLI'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RILIEVI PRELIMINARI

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076.

PROVA DELL'USO

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

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

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso, tra gli altri, del marchio dell'Unione europea n. 108 076.

La data di deposito della domanda contestata è 18/02/2019. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio/i marchi su cui è basata l'opposizione è statooggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 18/02/2014 al 17/02/2019 compresi.

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

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodottisui quali si basa l'opposizione, in particolare:

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Il 03/02/2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 08/04/2020 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. Il 31/03/2020 l'Ufficio ha concesso all'opponente una estensione del termine fino al 08/06/2020. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 29/05/2020 (entro il termine).

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

· Immagini di bottiglie diprodotti, tra gli altri *vini* e *oli*, quali per esempio:

· Esemplari di fatture emesse a vari clienti in diversi paesi dell'Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, nel periodo 2014 e 2018 recanti il segno per *vini* e *oli*. Gli importi delle fatture sono significativi, alcuni dei quali superano i 40 mila euro.

· Estratto dal catalogo di *vini* rossi del 2018 'The roots of Chianti Classico Ricasoli.it' recante il marchio e immagini di bottiglie di *vino* quali .

· Estratto dal catalogo di *vini* Millesima del 2015 recante il marchio 'BARONE RICASOLI' per vini.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, deve essere utilizzato «nell'Unione» (articolo 18, paragrafo 1 e articolo 47, paragrafo

2, RMUE). Sulla scorta della sentenza «Leno Merken», l'articolo 18, paragrafo 1, RMUE, deve essere interpretato nel senso che si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri nel momento in cui si valuta la sussistenza di uso effettivo del marchio nell'Unione europea (punto 44).

Il richiedente sostiene che l'opponente ha presentato elementi di prova relativi all'uso del proprio marchio dell'Union europea, al di fuori dell'Italia, solo per la Germania.

Le fatture sono emesse a clienti in diversi paesi dell'Unione europea, quali Svezia, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, e pertanto dimostrano che l'uso è avvenuto nell'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni indirizzi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Tutte le prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento e pertanto dimostrano che l'uso del marchio è avvenuto nel periodo rilevante.

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. In particolare, esse sono distribuite in modo uniforme nel periodo rilevante non sono in numero progressivo e pertanto costituiscono degli esemplari. Sono emesse a diversi clienti in diversi paesi dell'Unione europea, indicano i prodotti a cui si riferiscono e gli importi sono rilevanti.

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore compare prevalentemente associato con marchi speciali proprio per contraddistinguere i prodotti messi in commercio.

L'articolo 18, RMUE stabilisce che l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio e indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui è usato, sia anche registrato o meno a nome del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03,

Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale ha statuito che diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).

È infatti abbastanza consueto che i prodotti rechino non solo il loro marchio individuale ma anche il marchio del gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il marchio registrato non è usato in una forma differente, ma i due marchi autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.

Non vi è alcun precetto giuridico nel sistema del marchio dell'Unione europea che obblighi l'opponente a fornire la prova del solo marchio anteriore quando è richiesto un uso effettivo ai sensi dell'articolo 47 RMUE. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con la denominazione della società, senza alterare il carattere distintivo del marchio anteriore registrato (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). È prassi comune nello svolgimento dell'attività economica, raffigurare marchi indipendenti in diverse misure e caratteri tipografici, cosicché queste chiare differenze, che esaltano il marchio della casa madre, indicano che i due differenti marchi sono usati congiuntamente ma in maniera autonoma (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

La Corte di giustizia ha confermato che il requisito dell'uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora il marchio sia stato utilizzato attraverso un altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia a sua volta registrata come marchio (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Analogamente, la Corte di giustizia ha chiarito che l'uso può essere effettivo qualora un marchio figurativo sia utilizzato in combinazione con un marchio denominativo sovrapposto, sebbene la combinazione di questi due marchi sia essa stessa registrata, nella misura in cui le differenze tra la forma in cui tale marchio viene utilizzato e quella in cui esso è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Nel caso di specie, il marchio anteriore appare chiaramente sulle bottiglie commercializzate e si trova separato dagli altri elementi. Del pari, sulle fatture prodotte si fa riferimento al marchio 'BARONE RICASOLI'. Sebbene il segno appaia in veste figurativa questa non altera il carattere distintivo del marchio come registrato. L'elemento figurativo dello scudo svolge un ruolo informativo perché sarà inteso come simbolo araldico e trasmetterà la percezione che il prodotto sia di particolare caratura e di esclusiva qualità. Inoltre, il simbolo araldico sarà percepito come un elemento

decorativo che si trova comunemente sulle bottiglie di vino e non indica l'origine commerciale dei prodotti (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU: T: 2009: 507, § 45). Pertanto, l'uso dell'elemento figurativo deve essere considerato come una variazione ammissibile del marchio.

Alla luce di quanto sopra, la divisone d'Opposizione ritiene che l'uso dei marchi costituiscono delle varianti accettabili della forma registrata dal momento che non ne alterano il carattere distintivo.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato almeno per *olii commestibili* e *vini*.

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

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

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

Classe 29: *Olii commestibili*.

Classe 33: *Vini*.

Con riferimento ai *vini* questi possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande alcoliche.

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

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 prodottisui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 29: *Olii commestibili.*

Classe 33: *Vini.*

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29: *Olii e grassi commestibili.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (eccetto le birre).*

Prodotti contestati in classe 29

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, gli *olii commestibili* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotticontestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Prodotti contestati in classe 33

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il 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 comune 'RICASOLI' sarà inteso come un cognome da parte del pubblico italiano. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

L'elemento 'RICASOLI' non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è pertanto distintivo.

Una parte del pubblico potrà associare il marchio anteriore al personaggio storico e politico italiano del barone Bettino Ricasoli, detto il 'Barone di ferro'. Tuttavia, per la maggior parte del pubblico che non conosce tale personaggio, l'elemento 'BARONE' del marchio anteriore sarà inteso come un titolo nobiliare che sarà associato al cognome 'RICASOLI'. Poiché non ha relazione con i prodotti di riferimento è distintivo.

L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato sarà inteso come locale pubblico dove si servono cibi e bevande. Tenendo a mente che i prodottiin questione sono olii e grassi commestibili e bevande alcoliche (eccetto le birre), questo elemento è quanto meno debole.

La stilizzazione del segno impugnato ha natura puramente decorativa e pertanto un impatto ridotto.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento distintivo 'RICASOLI'. Tuttavia, essi differiscono nei termini 'BARONE' del marchio anteriore e 'CAFFÈ' del segno impugnato, che è quanto meno debole, e visivamente, nella stilizzazione del segno impugnato che è decorativa.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati allo stesso cognome dato dalle presenza dell'elemento 'RICASOLI', i segni sono concettualmente simili 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 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

I prodotti in questione sono identici. Essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, essi coincidono nell'elemento distintivo 'RICASOLI'. L'elemento 'CAFFÈ' del segno impugnato è quanto meno debole e l'elemento 'BARONE' ha un ruolo accessorio al cognome 'RICASOLI'.

Sebbene le coincidenze esistenti tra i segni siano meno evidenti delle differenze, un rischio di confusione sussiste comunque, dato che l'elemento coincidente possiede una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni e poiché i prodotti sono identici.

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

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

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

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

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione dell'Unione europea e due registrazioni nel Regno Unito per il marchio 'Caffè Ricasoli' coesistenti con il marchio anteriore dell'opponente. Inoltre, il richiedente sostiene che il segno impugnato trova fondamento nell'esistenza di un bar storico molto conosciuto a livello internazionale in quanto è frequentato da milioni di stranieri provenienti da tutto il mondo, adducendo diverse prove a sostegno della propria asserzione.

Innanzitutto, va osservato che il diritto connesso a un marchio dell'Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell'Unione europea a partire da tale data.

Pertanto, nel valutare se un marchio dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell'Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione europea del richiedente.

Tuttavia, per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l'eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l'Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell'Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell'Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall'Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d'Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell'Unione come una indicazione dell'«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell'opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l'ipotesi dell'esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento

di diritti anteriori.

Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 108 076 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

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

Conformemente 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

Aldo BLASI Francesca CANGERI Andrea VALISA

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. 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 ossigeno per l’impresa – Italia Oggi del 14-06-2021

La rivalutazione degli asset immateriali nei bilanci ha aiutato molte aziende a resistere

Il Decreto Agosto dell’estate 2020 ha previsto in piena pandemia la possibilità per le aziende di mettere a bilancio le rivalutazioni dei propri marchi. Si tratta dell’art 110 del Dl 14 agosto n 104 convertito nella legge 14 ottobre 2020 n 126. E’ per questo motivo che gli studi legali hanno avuto molte richieste di perizie di marchio da parte delle aziende.

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

---

DEL CORE contro KORE – quando l’originalità della parte figurativa vince – Divisione di Opposizione del 13-05-2021

Il marchio anteriore è il marchio denominativo DEL CORE , il marchio impugnato è KORE, marchio figurativo. Entrambi in Classe 3 per cosmetici, classe 9 occhiali, classe 25 abbigliamento, 16 e 18 rispettivamente cartoleria e borse. Nè DEL CORE nè KORE hanno un significato particolare,

KORE ai consumatori attenti può evocare una parola greca che significa “tipo femminile”. La parte figurativa del marchio kore è il disegno stilizzato di una donna nuda, elemento sicuramente originale e distintivo, non essendo descrittivo dei prodotti oggetto del marchio. In questo caso l’elemento figurativo mette in secondo piano l’elemento denominativo e vince.

L’opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 114 332

Gertrud Ag, Baarerstrasse 80, 06300 Zug, Svizzera (opponente), rappresentata da **Botti & Ferrari S.p.A.**, Via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Renée Bertini, Via dei Macci 63, 50122 Firenze, Italia (richiedente), rappresentata da **Samuele Michelagnoli**, Via Masaccio n. 17, 50136 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/05/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 114 332 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 18/03/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 169 140 (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 16, 18 e 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale che designa Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria n. 1 519 556, ‘DEL CORE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

In data 01/02/2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea con un periodo di transizione in essere fino al 31/12/2020. Nel corso del suddetto periodo di transizione la legislazione europea ha continuato ad essere valida anche nel Regno Unito. A partire dal 01/01/2021, i diritti anteriori del Regno Unito hanno cessato di essere diritti anteriori protetti “in uno Stato Membro” nei procedimenti basati su motivi relativi. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, seppur formulate al tempo presente, devono essere adempiute anche al tempo in cui sia presa la decisione che pone termine al procedimento. Alla luce di quanto sopra, l’opposizione deve essere respinta in quanto fondata sulla registrazione di marchio internazionale che designa il Regno Unito n. 1 519 556.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 3: *Cosmetici; toiletteria; profumi; prodotti per il trucco; deodoranti ed antitraspiranti personali; oli essenziali per uso personale; schiuma da bagno; crema emolliente, non per uso medico; acqua di colonia; saponi; oli da bagno; bagnoschiuma; creme da bagno; doccia schiuma; creme da barba; creme di bellezza; creme da giorno e da notte; lozioni per la pelle; lozioni abbronzanti per il corpo; lozioni dopo barba; lozioni per capelli; latte per il corpo; oli solari; latte solare; salviette impregnate con lozioni cosmetiche; matite per le sopracciglia; eye-liner; mascara; cipria; rossetti; latte detergente; preparati per la cura dei capelli; shampoo; henné; creme per capelli; spray per capelli; dentifrici; lozione per la pre-rasatura elettrica; cosmetici per gli occhi; struccante per gli occhi; trucco per il viso; esfolianti per il viso; lozioni per le mani; smalto per unghie; rinforzanti per unghie; solventi per smalto per unghie; kit cosmetici; incensi; bastoncini di incenso; talco per toilette; prodotti per la pulizia e la cura dei capelli e del corpo; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; preparati da applicare sulla pelle, sul cuoio capelluto, sui capelli o sulle unghie.*

Classe 9: *Occhiali, occhiali da sole; lenti e montature per occhiali, lenti a contatto, custodie per occhiali, catene e corde per occhiali, parti ed accessori occhiali e occhiali da sole, in particolare aste e stanghette, cinghiette, placchette, cordine e catenelle, aggiuntivi (clip-on) per occhiali, cuscinetti per il naso ; copertine per lettori multimediali; copertine per cellulari; copertine per DVD; copertine per CD; copertine per cavi-computer; copertine per apparecchi per la riproduzione del suono; copertine per palmari; copertine per agende elettroniche; copertine per telecamere e copertine per macchine fotografiche; telefoni cellulari; smartphone; dispositivi di comunicazione senza fili con funzioni di telecomunicazione che permettono la trasmissione di testi, dati, immagini, file audio e file video; dispositivi di controllo elettronici che includono microprocessori e accelerometri, per identificazione, archiviazione, comunicazione, sorveglianza, caricamento e scaricamento di dati ed informazioni per il fitness e l'esercizio fisico; applicazioni scaricabili e software per smartwatch e dispositivi mobili per gestire, controllare e*

modificare i dati, per consentire agli utenti di controllare la presentazione e le informazioni presenti nei dispositivi; sensori indossabili per il controllo del fitness e dell'esercizio fisico che consentono la raccolta di dati biometrici e che includono monitor e display, venduti come singola unità; orologi intelligenti [smartwatch]; tracciatori di attività fisica indossabili; contapassi [podometri].

Classe 18: *Borse; borsette; borsellini; pochette; marsupi; borse da viaggio; valigie; portafogli; portamonete [pelletteria]; ombrelli; borse per la spesa; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borsoni da viaggio; sacche; valigette; porta carte di credito; porta biglietti da visita; cartelle per la scuola; zaini; borselli da uomo; articoli di valigeria; astucci portachiavi; bastoni da passeggio; guinzagli [in pelle]; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.*

Classe 25: *Abbigliamento, scarpe e cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 16: *Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; carta e cartone; cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; stampati; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; bandiere di carta; borse per imballaggio realizzate in carta biodegradabile; carta per ripiani; cartelli in carta o in cartone; sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica.*

Classe 18: *Cinghie per tracolle; finta pelle [imitazione del cuoio]; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.*

Classe 25: *Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; cappelleria; calzature; abbigliamento.*

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

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere, in ipotesi, identici, sono diretti sia al grande pubblico che, è il caso ad esempio della *finta pelle [imitazione del cuoio]* nella classe 28 o dei *plastici per architetti* nella classe 16, anche ad una clientela professionale.

Il territorio di riferimento è costituito da Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è formato dai due elementi "DEL CORE", i quali per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, saranno intesi come privi di significato mentre per un'altra parte saranno considerati come aventi un contenuto semantico. È il caso, ad esempio, del pubblico di lingua italiana, che ad essi potrebbe associare un cognome di origine italiana, seppur non particolarmente diffuso, o ancora, del pubblico di lingua spagnola, che intenderà "DEL" come la contrazione dell'unione tra i termini "DE" ed "EL", che ha il medesimo significato che possiede l'italiano "DEL", o infine per quanto riguarda il termine "CORE", del pubblico di lingua inglese, che e lecito attendersi lo associ al concetto di nucleo o di centro. Ad ogni modo, gli elementi del marchio anteriore sono da considerarsi entrambi normalmente distintivi, o perché privi di significato o perché aventi significati che non presentano collegamenti di sorta con i prodotti coperti dai marchi.

Lo stesso vale per il marchio impugnato, i cui elementi verbali e figurativi saranno pure normalmente distintivi in quanto privi di significato o aventi un significato che nulla ha a che vedere con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25. Per quanto riguarda l'elemento "kore", riprodotto in caratteri minuscoli neri di dimensioni piuttosto ridotte se confrontate con l'elemento figurativo, esso non sarà associato a nessun contenuto semantico dalla stragrande maggioranza del pubblico di riferimento. Non è escluso tuttavia che un parte del pubblico dotata di una certa cultura riguardante le civiltà classiche possa associare il termine "kore" al nome con cui è designato in archeologia il tipo femminile arcaico, stante, vestito del costume ionico (chitone e imatio) o dorico-attico (peplo), creato dall'arte greca insieme con il tipo maschile (*kùros*) (per questa definizione si fa riferimento all'edizione online del Vocabolario Treccani). Per quanto riguarda l'elemento figurativo del segno impugnato, esso è composto dalla raffigurazione stilizzata del busto nudo di una donna dai lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle rappresentata con un atteggiamento che sembra assorto, pensoso, tale anche in ragione della posizione delle mani, essendo la destra posta sotto il mento e la sinistra appoggiata più o meno tra il braccio e l'avambraccio destro. Come accennato poc'anzi, questo elemento è normalmente distintivo dato che non suggerisce alcuna associazione con i prodotti nelle classi 16, 18 e 25.

L'elemento figurativo del marchio contestato mette in ombra l'elemento verbale del marchio in virtù della sua posizione e delle sue dimensioni. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del marchio contestato.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “ORE” degli elementi “CORE” del marchio anteriore e “kore” del marchio impugnato, entrambi normalmente distintivi ma, nel caso del marchio impugnato, pure secondario da un punto di vista visivo. I marchi differiscono nell’elemento figurativo dominante del marchio impugnato, nella lettera “k” di “kore” del medesimo, nella lettera “C” di “CORE” e nelle prime tre lettere “DEL” del marchio anteriore, tutte facenti parte di elementi normalmente distintivi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, per una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua italiana o spagnolo, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano gli elementi distintivi “CORE” e “kore”, per quanto in quest’ultimo caso facenti parte di un elemento secondario, dominato dall’elemento figurativo. Ciò in considerazione del fatto che le lettere “C” e “k” sono pronunciate identicamente in alcune lingue. Ciò tuttavia non vale in altre lingue, quali ad esempio il lituano o il polacca, nelle quali a “C” e “k” corrispondono suoni diversi. In questo caso non solo i marchi differiscono nell’elemento “DEL” del marchio anteriore, come avviene ad esempio per il pubblico di lingua italiana o spagnola, ma anche nella prime lettere “C” e “k” degli elementi “CORE” e “kore”.

Alla luce di quanto sopra i segni sono, al massimo, foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che la totalità del pubblico di riferimento assocerà un significato quantomeno all’elemento figurativo, dominante, del marchio impugnato. Gli elementi “DEL CORE” e “kore”, ove intesi, aggiungono poi un fattore di dissomiglianza concettuale tra i marchi che varierà a seconda del fatto che essi siano intesi nella loro totalità o in parte.

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

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

I prodotti coperti dalla domanda di marchio impugnato nelle classi 16, 18 e 25 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici ai prodotti coperti dal marchio sul quale si basa l'opposizione. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, le quali presteranno un livello di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili, al massimo, in ridotta misura sotto l'aspetto visivo mentre foneticamente la loro somiglianza non va al di là di un livello medio. Concettualmente i segni non sono simili, indipendentemente dalla comprensione o meno da parte del pubblico di riferimento degli elementi verbali dei segni. Ciò in ragione della presenza dell'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale è pure l'elemento dominante.

È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che la scarsa somiglianza visuale tra i segni trae la sua origine dalla presenza, come accennato poc'anzi, di alcune delle lettere del secondo elemento verbale "CORE" del marchio impugnato le quali coincidono con tre delle lettere dell'elemento secondario "kore" del marchio impugnato.

Il fatto che l'elemento figurativo del marchio impugnato sia l'elemento dominante riveste una particolare importanza, anche alla luce dell'originalità piuttosto marcata di tale elemento, la quale è in grado di controbilanciare anche la somiglianza fonetica tra i segni, e anche per quella parte del pubblico di riferimento che pronuncerà "CORE" e "kore" nella medesima maniera.

Lo scarso livello di somiglianza visuale tra i segni è poi cruciale se si tiene conto del fatto che i prodotti coperti dai marchi de quo sono, almeno in parte, prodotti che verranno distribuiti, ad esempio, in negozi di abbigliamento.

In genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute non solo alla diversa lettera iniziale "C" e "k" degli elementi "CORE" e "kore", ma soprattutto alla presenza dell'elemento figurativo dominante

costituito dalla rappresentazione di una figura femminile nel segno impugnato, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, anche per quanto riguarda i restanti prodotti, si deve tenere conto del fatto che si tratta in molti casi di 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, Egléfruit, EU:T:2010:145).

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che, considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò in ragione del fatto che le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti degli stessi sono chiaramente percettibili e in grado di creare una assai diversa impressione globale e infine le coincidenze tra i segni solo si verificano in un elemento che nel caso del marchio impugnato è secondario.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Per dovere di completezza si rileva che nelle proprie osservazioni del 17/09/2020 l'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento. Ciò è dovuto al fatto che in tutti i casi menzionati dall'opponente i segni in conflitto presentano caratteristiche diverse, e in particolare riguardano sempre un conflitto tra segni composti da solo termine contrapposto a due termini, uno dei quali risulta essere identico al termine dell'altro marchio, è il caso ad esempio di "WEST/The West" o ancora "GARDA/DEL GARDA". È evidente che ciò poco abbia a che vedere con il presente caso, in cui gli elementi verbali dei marchi in disputa non sono identici, trattandosi di "CORE" e "kore".

L'opponente richiama altresì, a sostegno delle proprie argomentazioni, una precedente decisione nazionale. In questo caso, va osservato che le decisioni

di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

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

Nel caso in esame, la decisione citata dall'opponente e resa dall'Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi non è rilevante ai fini del presente procedimento dato che riguarda un conflitto sorto tra due segni che non presentano un elemento dominante che non abbia nulla a che vedere con l'altro marchio in disputa, come al contrario si verifica nel caso ora in esame.

Alla luce di tutto quanto sopra la Divisione d'Opposizione non può che rigettare gli argomenti prodotti dall'opponente in relazione ai precedenti giurisprudenziali di cui sopra.

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 Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.