

# CRASTAN contro CRASTAN LA CULTURA DEL CAFFÈ' -Divisione di Opposizione

## 23/07/2021



Entrambi i marchi sono figurativi, la parola CRASTAN presente in entrambi è distintiva in quanto non 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 quanto 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 Caffè' 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 i prodotti 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 prodotti sui 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 pure, 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 prodotti contestati 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; 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 i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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, i prodotti 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 sono simili 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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**


La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende 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 inferiore 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 richiedente va 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 i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto 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 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).

Infine, 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 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**

**MOKITO**

vs



Il marchio anteriore è il marchio MOKITO, classe 30 caffè miscele di caffè così 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 prodotti della 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'antioriorità 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 prodotti di 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 foneticamente molto 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

deposti 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.

I servizi 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**



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.

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

3

– 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).

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

4

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).

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

5

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:

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

6

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

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

7

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

11

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 popolate 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 la quale le prove 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

12

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

13

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, υγιεία, 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

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

15

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

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

16 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 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 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

18  
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.)

20

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 CAFFÈ' RICASOLI – Divisione di Opposizione del 10-06-2021**

E RICASOLI vs



Il marchio anteriore è "BARONE RICASOLI" e il marchio impugnato è "CAFFÈ' 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 tuttavia a 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 stato oggetto 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 anteriore era 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 prodotti sui 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 di prodotti, 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 Marken», 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'Unione 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 divisione 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 prodotti contestati 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 prodotti contestati, 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 prodotti che 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 prodotti in 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 dalla 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 prodotti contestati.

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 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 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 abrasione; 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 è 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.

---

# **Bando che finanzia progetti in ambito proprietà intellettuale – Italia Oggi del 07-06-2021**



PMI Bando che finanzia progetti in ambito proprietà intellettuale. Fino al 31 Dicembre 2021 c'è tempo per le piccole medie imprese e professionisti lombardi di presentare domanda di contributo a fondo perduto per Brevetti e invenzioni.

POR\_ FESR 2014-2020

---

## **MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "ZUCHELLINO"**

**ZUCHELLINO**

Accettata in data 03.06.2021 la domanda di registrazione del marchio "ZUCHELLINO" depositato il 19.02.2021 a Parma

---

## **IL DIRITTO D'AUTORE VA RIPENSATO –**

# Italia Oggi del 15-05-2021



Il 6 giugno 2019 era stata approvata la Direttiva europea sul diritto di autore in rete. Da quella data solo la Francia e l'Italia hanno finora recepito la direttiva europea, l'Italia lo ha fatto martedì scorso. Da un alto il modo del diritto di autore è il mondo della proprietà intellettuale dei brevetti e dei marchi, inteso come leva di sviluppo economico, per altri è un freno alla crescita, è privatizzazione degli spazi. L'uso sempre maggiore del digitale impone comunque un ripensamento e un adeguamento della normativa ripensandola assicurando e preservando il diritto alla privacy dei dati personali.

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

---

## MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO "EMPORIO STREGATO"



Accettata in data 17.05.2021 la domanda di registrazione del marchio "Emporio Stregato" depositato il 11.12.2020 a PIACENZA

Il marchio è utilizzato in classe 25 e 28 da Emporio Stregato, commercializza principalmente magliette e giocattoli.

---




# MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020



L'OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l'esame.

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

Alicante, 19/01/2021

ING. CLAUDIO BALDI S.R.L. P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona) ITALIA  
*Fascicolo n°:* **018313098**  
*Vostro riferimento:* **MON/20209/PS**  
*Marchio:* **L'OLIVA LECCINO**   
*Tipo de marchio:* **Marchio figurativo**  
*Nome del richiedente:* **MONINI S.P.A. Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I-Spoleto (PG) IT**

In data **16/10/2020** l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il seguente significato: oliva leccino.

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 lettera b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018313098 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

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.

---

# MAMA BURGER contro MAMMA Milano – Opposizione del 26-04-2021



La Classe di riferimento è la 43 servizi di ristorazione. Il marchio anteriore è MAMA BURGER, il marchio impugnato è MAMMA MILANO “Quality Burger & Pizza”.

“Quality Burger & Pizza” sono elementi descrittivi dei servizi di ristorazione e Milano è descrittivo del luogo dove i servizi di ristorazione vengono forniti.

La parte denominativa ha un impatto superiore rispetto alla parte figurativa. La parte denominativa del marchio anteriore MAMA, è altresì distintivo, di sicuro rispetto alle restanti parole del marchio impugnato, ma simile e facilmente confondibile con MAMMA. Ne consegue che il pubblico di riferimento del marchio impugnato possa esser tratto in confusione.

## **OPPOSIZIONE N. B 3 094 344**

**Pisani 14 S.r.l.**, Via San Marco, 1, 20121 Milano, Italia (opponente),  
rappresentata da **Studio Legale Bird & Bird**, Via Borgogna, 8, 20122 Milano,  
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Black Agency S.r.l. Unipersonale**, C.so Indipendenza, 20, 20129 Milano, Italia  
(richiedente), rappresentata da **Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.**, Via Plinio,  
63, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/04/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

## **DECISIONE:**

1. L' opposizione n. B 3 094 344 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 070 718 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

## **MOTIVAZIONI**

In data 12/09/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 070 718 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499, (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

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. 9 330 499.

#### **a) I servizi**

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

Classe 43: *Ristorazione (alimentazione)*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

I *servizi di ristorazione* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi, trattandosi di 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 servizi che 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 marchio anteriore è un marchio figurativo formato innanzitutto dalla dicitura "MAMA BURGER" riprodotta in caratteri bianchi di fantasia posti su uno sfondo nero costituito da una striscia orizzontale. Al di sopra di questi elementi si trova la raffigurazione stilizzata di una testa umana avente in particolare i capelli neri e crespi, le labbra piuttosto spesse e due orecchini.

Anche il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dal termine "MAMMA" riprodotto in caratteri neri. Le lettere "MM" risultano essere attaccate l'una all'altra in una forma grafica che nella linea verticale che le unisce viene a formare la raffigurazione stilizzata di una forchetta. Al di sotto di questo elemento si trova, compresa tra due linee orizzontali, la parola "MILANO" riprodotta in lettere maiuscole più piccole e, in caratteri ancora più piccoli, al di sotto di "MILANO" si trova la dicitura "Quality Burger & Pizza".

Mentre il marchio anteriore non presenta alcun elemento che sia dominante, nel caso del marchio impugnato il termine "MAMMA" sovrasta i restanti elementi, particolare in ragione della sua dimensione. Nel marchio impugnato è quindi "MAMMA" l'elemento dominante da un punto di vista visivo.

Si rammenta che 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.

Tutti gli elementi verbali dei marchi presentano un chiaro contenuto semantico in lingua inglese.

Mentre i termini "MAMA" e "MAMMA" sono equivalenti, come peraltro riportato anche dalla definizione di cui al Dizionario Oxford della lingua inglese, nella sua edizione online, e sono identici all'italiano "mamma", nel senso affettuoso e familiare di madre, il termine "burger" è l'equivalente di "hamburger", ed esso sarà riconosciuto anche nell'espressione "Quality Burger & Pizza" del marchio impugnato, che è traducibile in italiano, e così sarà intesa, come "Hamburger e pizza di qualità". Per quanto riguarda poi l'elemento "MILANO" del marchio impugnato, esso sarà inteso come il nome della città italiana, il cui equivalente in inglese è peraltro assai simile, ovvero "Milan".

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la

comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua inglese.

Per questa parte del pubblico di riferimento gli elementi "BURGER" del marchio anteriore e "MILANO", "Quality Burger & Pizza" del marchio impugnato sono da intendersi come descrittivi di caratteristiche dei servizi coperti dai marchi in disputa, dato che possono indicare, ad esempio, l'oggetto dei servizi ("BURGER", "Quality Burger & Pizza") o il luogo in cui essi vengono forniti ("MILANO"). Questi elementi sono quindi da considerarsi non-distintivi. Ciò vale anche per quanto riguarda la rappresentazione della forchetta nel segno impugnato, la quale chiaramente fa riferimento ai servizi di ristorazione, ed è quindi da considerarsi un elemento non-distintivo.

Per quanto riguarda l'elemento figurativo del marchio anteriore, esso è invece normalmente distintivo, dato che non presenta relazione alcuna con i servizi nella Classe 43. Infine, contrariamente a quanto rivendicato dalla richiedente nelle proprie osservazioni del 18/12/2020, per quanto riguarda gli elementi verbali "MAMA" e "MAMMA", la Divisione d'Opposizione ritiene che si tratti di elementi normalmente distintivi dato che tra di essi e i servizi nella classe 43 non sussiste alcun collegamento diretto. Si nota peraltro che nello specifico per quanto riguarda la relazione tra il termine "MAMA/MAMMA" e i servizi nella classe 43 la richiedente non ha fornito argomentazioni al riguardo

La richiedente si è infatti limitata a sostenere che i suddetti due elementi possiedono un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono i termini "MAMA" o "MAMMA" e ciò varrebbe anche per l'elemento "BURGER". A sostegno della propria tesi la richiedente richiama vari marchi registrati in Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna.

La Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti "MAMA" o "MAMMA" e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

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

Inoltre, si deve tener conto del fatto che consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del

segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

**Visivamente**, i segni coincidono in alcuni dei tratti delle lettere "MAMA" e "MAM(M)A", le quali formano un elemento distintivo in entrambi i segni e l'elemento dominante nel marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella doppia "M" nel caso del marchio impugnato, nel termine non-distintivo "BURGER" del marchio anteriore, negli elementi figurativi del marchio anteriore, inclusa la linea orizzontale che sarà percepita come avente una mera funzione decorativa, al pari delle due linee che stanno ai lati di "MILANO" nel segno impugnato e nei restanti elementi del marchio impugnato i quali sono tuttavia sia non-distintivi che secondari, ad eccezione della raffigurazione della forchetta, che fa parte dell'elemento dominante, ossia il termine "MAMMA", pur trattandosi di un elemento non-distintivo.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MAMA" e "MAMMA", presenti in modo identico in entrambi i segni, considerando che il suono della doppia "M" passerà inosservato in lingua inglese.

La pronuncia differisce nel suono dei restanti elementi dei segni, ovvero "BURGER", "MILANO" e "Quality Burger & Pizza", i quali sono non distintivi e nel caso di "MILANO" e "Quality Burger & Pizza" pure secondari.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente quantomeno simili 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 per quanto riguarda l'unico loro elemento verbale normalmente distintivo, ovvero "MAMA" e "MAMMA", i segni sono concettualmente quantomeno 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, nonostante la presenza in esso di un elemento non

distintivo, 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 servizi nella classe 43 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per i suddetti servizi.

La somiglianza fonetica e concettuale tra i segni è quantomeno di livello medio, mentre da un punto di vista visivo i segni sono simili in basso grado. È importante notare come essi coincidano nell'unico elemento verbale distintivo che li contraddistingue, ossia "MAMA" e "MAMMA". Di fatto tutti i restanti elementi dei segni svolgono un ruolo assai meno rilevante perché si tratta di elementi non-distintivi, secondari, o comunque, è il caso degli elementi figurativi aventi un impatto minore sul consumatore rispetto all'elemento denominativo per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione. I consumatori focalizzeranno la loro attenzione sui termini "MAMA" e "MAMMA" anche perché sono in entrambi i casi i primi elementi di fronte ai quali si troveranno.

Come poc'anzi rammentato, i servizi sono stati riscontrati essere identici. Tale circostanza è cruciale se si considera che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si deve poi 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).

È lecito attendersi che il pubblico di riferimento tenderà a riferirsi primariamente al segno impugnato per mezzo dell'elemento denominativo dominante "MAMMA", il quale presenta una forte somiglianza, che diventa identità fonetica e concettuale, con l'unico elemento verbale normalmente distintivo del marchio anteriore "MAMA".

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che sussista un rischio di confusione in particolare, ma non necessariamente soltanto, 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. 9 330 499 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 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**

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.

---

## **Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.**



Il consumatore che si approcciasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l'organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche "emissioni zero" cioè il non rilascio di gas nell'atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

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

Alicante, 18/01/2021

In data 21/09/2020 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 prestati/resi (Organizzazione di fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell'atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura "ZEROEMISSION" congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 300 605 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

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.

**Antonino TIZZANO**

---

## **SAPORI contro SAPORI IN FORMA Quinta Commissione di ricorso del 17 marzo 2021**

**SAPORI**

vs

**Sapori  
forma in**

SAPORI è il marchio anteriore, marchio figurativo in classe 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele. SAPORI IN FORMA è il marchio impugnato.

La Divisione di Opposizione prende come riferimento sa studiare il termine SAPORI, presente in entrambi i marchi, stessa classe ed esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento per cui la domanda del marchio impugnato viene rifiutata.

**DECISIONE**

della Quinta Commissione di ricorso

del 17 marzo 2021

Nel procedimento R 1942/2020-5

SAPORI IN FORMA S.r.l.

Via dell'Industria 24 40050 Argelato (BO)  
Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Ufficio Internazionale Brevetti Inip, Via Mazzini 125, Scala A, 40137 Bologna, Italia

contro

COLUSSI S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 5 20141 Milano Italia      Opponente / Convenuta

rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 094 149 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 066 777)

LA Quinta COMMISSIONE DI RICORSO

composta da S. Rizzo in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

### **Sintesi dei fatti**

1. Con domanda depositata in data 17 maggio 2019, Sapori In Forma S.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Paste alimentari; farine per uso alimentare; pasticceria; confetteria; preparati alimentari a base di farine;

Classe 35 – Vendite online, al dettaglio ed all'ingrosso di paste alimentari, pasticceria e preparati alimentari a base di farine.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Bianco, marrone, giallo chiaro, giallo ocra, verde e rosso.

- La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 4 luglio 2019.
- In data 10 settembre 2019, Colussi S.p.A. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti e servizi summenzionati.

- L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'opponente basava l'opposizione sul marchio dell'Unione europea anteriore n. 3 831 955

depositato il 12 maggio 2004 e registrato il 29 agosto 2005 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30 – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per lievitare; sale, mostarda, pepe, aceto, salse, spezie, ghiaccio.

- Con decisione resa e notificata il 19 agosto 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva l'opposizione e, pertanto, rifiutava la comanda di marchio per tutti i prodotti e servizi in contestazione, in quanto ravvisava che i marchi in conflitto erano confondibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
- La divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese che percepirà l'elemento “SAPORI” come privo di significato e, pertanto, mediamente distintivo.
- I prodotti e servizi contestati sono identici o simili in vario grado ai prodotti dell'opponente.
- Il pubblico rilevante presterà un grado di attenzione che varia da inferiore alla media a superiore alla media.
- Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
- I marchi sono simili in grado medio a livello visivo e almeno in grado medio sotto il profilo fonetico, grazie al fatto che l'unico elemento verbale del marchio anteriore è riprodotto all'inizio del marchio impugnato ove svolge un ruolo distintivo indipendente. I marchi non sono concettualmente simili.
- Applicando il principio di interdipendenza, si ritiene che il grado di somiglianza tra i segni sia sufficiente a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei prodotti e servizi. Sussiste pertanto un rischio di confusione, anche per quei servizi che sono stati ritenuti simili in basso grado.
- Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua bulgara e ungherese.
- In data 6 ottobre 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento.
- Lo stesso 6 ottobre 2020, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso confermava ricevimento del ricorso e ricordava alla richiedente che la memoria scritta contenente i motivi del ricorso doveva essere presentata entro un termine improrogabile di quattro mesi dalla notifica della decisione impugnata.
- L'Ufficio non riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso.
- In data 5 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non essendo stata depositata la memoria con i motivi di ricorso di cui all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE, il

ricorso poteva essere dichiarato inammissibile. Nella stessa comunicazione, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso invitava la richiedente presentare osservazioni ed eventuali prove a sostegno entro un mese dalla data di ricevimento della notifica di irregolarità.

- In data 8 febbraio 2021, la richiedente inviava una comunicazione con la seguente domanda rivolta all'Ufficio: "per favore non avete ricevuto quanto inviato in data 1 febbraio?"
- In data 16 febbraio 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso confermava alla richiedente che nessun documento era stato ricevuto l1 febbraio 2021. La richiedente non reagiva a quest'ultima comunicazione.
- In data 10 marzo 2021, la Cancelleria delle Commissioni di Ricorso notificava alla richiedente che, non avendo presentato osservazioni in risposta alla comunicazione di irregolarità del 5 febbraio 2021, il fascicolo sarebbe stato trasmesso alla Commissione affinché quest'ultima potesse decidere sull'ammissibilità del ricorso.

## **Motivazione**

1. 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.
2. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, RMUE, la memoria contenente i motivi de ricorso dev'essere depositata entro i quattro mesi che seguono la notifica della decisione impugnata.
3. La decisione in questione è stata notificata il 19 agosto 2020. Il termine per presentare la memoria scadeva, quindi, il 19 dicembre 2020.
4. La richiedente non ha depositato la memoria entro detta scadenza. Invitata a fornire spiegazioni sul mancato rispetto del termine, la richiedente si è limitata a chiedere conferma alla Cancelleria delle Commissioni di Ricorso circa la presunta presentazione di non meglio precisati documenti in data 1 febbraio 2021. Ricevuta conferma della mancata ricezione di detti documenti da parte della Cancelleria delle Commissioni di Ricorso, la richiedente è rimasta silente.
5. Poiché non è stato rispettato il termine assegnato alla presentazione della memoria, il ricorso non è conforme all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE e dev'essere, pertanto, dichiarato irricevibile a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), RDMUE.

## **Spese**

1. Non essendo stata depositata la memoria a sostegno del ricorso, la parte convenuta non ha avuto necessità di svolgere attività difensiva, ragione per la quale la Commissione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109, paragrafo 5, RMUE, non si pronuncia sulle spese.

## **Dispositivo**

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Firmato S. Rizzo

Cancelliere: Firmato p.o. N. Granado Carpent

---

## Riforma BREVETTI e MODELLI – Italia Oggi del 01-05-2021



Tra i punti fermi del programma del MISE per proteggere e incentivare la proprietà intellettuale, ci sono aiuti e sostegni alle pmi, un sistema digitale che faciliti il deposito di brevetti e modelli, lotta alla contraffazione e il Brevetto Unitario.

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

---

## MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “CONSULENTE DEL DEBITO”



Il 22 ARILE 2021 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a TREVISO il marchio nazionale “CONSULENTE DEL DEBITO”

Il marchio è utilizzato nelle classi 35, 36, 41, la società si occupa di

consulenza e assistenza circa situazioni finanziarie e debitorie.

CR

---

## Provenienza geografica – Tuscany contro It's Tuscany – Divisione di Opposizione del 27-04-2021



Il marchio anteriore è il marchio figurativo “Tuscany la bellezza della carta”, il marchio impugnato è il marchio “It's Tuscany”

Entrambi figurativi, entrambi in classe 16 prodotti in carta ed entrambi contengono il termine Tuscany. Per stabilire il carattere distintivo del termine Tuscany bisogna valutare se il termine geografico presenti un nesso con i prodotti e servizi o si possa ragionevolmente presumere che il termine designi l'origine geografica dei prodotti e servizi. Nel nostro caso la Toscana non è percepita dal pubblico di riferimento come terra legata alla carta per cui il carattere Tuscany è normalmente distintivo.

Gli altri elementi dell'uno e dell'altro marchio sono o slogan o elementi grafici non distintivi.

L'opposizione è accolta e il marchio impugnato è respinto.

### **OPPOSIZIONE N. B 3 058 580**

**Cartiere Carrara S.p.A.**, Viale S. Lavagnini, 41, 50129, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi S.p.A.**, Viale Don Minzoni, 41, 50129, **Firenze**, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**MPL Italia SRL e Sesamo SRL**, Via del Cesto 81, 50063, Figline e Incisa Valdarno, Italia (richiedenti).

Il 27/04/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**



1. L'opposizione n. B 3 058 580 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 16: Tutti i prodotti in questa classe, ad eccezione di *cartoleria e materiale di insegnamento; materiali e mezzi di produzione artistica; carta pergamena; rotoli per registratori di cassa; stuoie per monete.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 878 931 è respinta per tutti i prodotti su indicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

#### **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 878 931 per il marchio figurativo , ovvero contro tutti i prodotti nella classe 16. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302017000009191 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione al marchio italiano dell'opponente n. 302017000009191.

#### **a) I prodotti**

Nell'atto di opposizione la parte opponente ha indicato il titolo della classe 16 come prodotti sui quali basare l'opposizione. Tuttavia, in base ai certificati presentati dall'opponente e alle prove online a cui ha fatto riferimento, la protezione del marchio anteriore è limitata a dei prodotti specifici come di seguito riportati e che saranno quelli presi in considerazione nella comparazione.

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

Classe 16: *Carta igienica; biancheria da tavola di carta; fazzoletti di carta; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; set da tavola in carta; asciugamani di carta; lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e*



materiali riciclati; sacchetti igienici di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; veline di pura cellulosa; bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati carta semilavorata; tovagliette in carta; asciugamani in carta; tovagliette di carta; carta da cucina; salviettine di carta; rotoli da cucina [carta]; centrotavola decorativi di carta; sacchetti dell'immondizia in carta; coprisedile di carta per wc; decorazioni da tavola di carta.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 16: Cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; asciugamani di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani di carta per le mani; asciugamani in carta; batuffoli struccanti in carta; bandiere di carta; bavaglini di carta; bavaglini in carta per neonati; biancheria da tavola di carta; carta assorbente; carta copri lettini per visite mediche; carta igienica; carta igienica in rotoli; carta per armadi [profumato o meno]; carta per la confezione di alimenti; carta per ripiani; carta per tovaglioli; carta pergamena; carta profumata per rivestire cassette; carta velina; cartelli in carta; cartelli in carta o in cartone; centrini di carta; centrotavola decorativi di carta; coprisedile di carta per wc; sacchetti per la cottura a micro-onde; sacchetti di carta per le immondizie [per uso domestico]; sacchetti dell'immondizia in carta; runner da tavola in cellulosa; runner da tavola in carta; rotoli per registratori di cassa; rotoli da cucina [carta]; rivestimenti protettivi di carta per wc; raccogliocce in carta; pettorine con maniche di carta; palette in cartone per lo smaltimento degli escrementi di animali domestici; ombrellini di carta per cocktail; lenzuola in carta per il cambio dei pannolini; lacci di carta; gagliardetti di carta; fogli assorbenti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; filtri per il caffè in carta; filtri dell'acqua in carta; festoni in carta; fazzolettini in carta per uso cosmetico; fazzoletti di carta; decorazioni di cartone per alimenti; decorazioni da tavola di carta; copri vaso di carta; tovagliette segnaposto di carta; tovagliette segnaposto; tovagliette di carta per vassoi dentistici; tovaglie di carta; tessuti grezzi per la toilette; teli per il viso in carta; tappetini assorbenti monouso per l'addestramento d'animali domestici; stuoie per monete; stuoie in carta per le gabbie di animali domestici; strofinacci di carta; striscioni di carta; sottotappetini assorbenti monouso per animali domestici; sottocaraffe di carta; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri in cartone; sottobicchieri di cartone; sottobicchieri in carta; sottobicchieri da cocktail in carta; set da tavola in carta; segnaposto; salviettine di carta; salviette in cellulosa per uso cosmetico; salviette in cellulosa; salviette di carta per il viso; tovagliolini per struccare di carta; tovaglioli di carta usa e getta; tovaglioli di carta per uso domestico; tovaglioli di carta; tovaglioli di carta per pulizia; tovaglioli di cellulosa per uso domestico.

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 16**

I prodotti *decorazioni di produzione artistica; asciugamani di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani di carta per le mani; asciugamani in carta; bavaglini di carta; bavaglini in carta per neonati; biancheria da tavola di carta; carta assorbente, carta igienica; carta igienica in rotoli; centrini di carta; centrotavola decorativi di carta; copriesedile di carta per wc; sacchetti di carta per le immondizie [per uso domestico]; sacchetti dell'immondizia in carta; runner da tavola in cellulosa; runner da tavola in carta; rotoli da cucina [carta]; rivestimenti protettivi di carta per wc; pettorine con maniche di carta; ombrellini di carta per cocktail; fogli assorbenti in carta per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in carta per l'imballaggio di prodotti alimentari; fazzolettini in carta per uso cosmetico; fazzoletti di carta; decorazioni da tavola di carta; coprivaso di carta; tovagliette segnaposto di carta; tovagliette segnaposto; tovagliette di carta per vassoi dentistici; tovaglie di carta; sottocaraffe di carta; sottobicchieri per boccali da birra (di carta); sottobicchieri per boccali da birra; sottobicchieri in cartone; sottobicchieri di cartone; sottobicchieri in carta; sottobicchieri da cocktail in carta; set da tavola in carta; segnaposto; salviettine di carta; salviette in cellulosa per uso cosmetico; salviette in cellulosa; salviette di carta per il viso; tovagliolini per struccare di carta; tovaglioli di carta usa e getta; tovaglioli di carta per uso domestico; tovaglioli di carta; tovaglioli di carta per pulizia; tovaglioli di cellulosa per uso domestico sono identici ai carta igienica; biancheria da tavola di carta; fazzoletti di carta; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; set da tavola in carta; asciugamani di carta; sacchetti igienici di carta; asciugamani di carta igienici per le mani; asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati; tovagliette in carta; asciugamani in carta; tovagliette di carta; carta da cucina; salviettine di carta; rotoli da cucina [carta]; centrotavola decorativi di carta; sacchetti dell'immondizia in carta; copriesedile di carta per wc; decorazioni da tavola di carta dell'opponente o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.*

I prodotti *carta copri lettini per visite mediche; raccogliocce in carta; lenzuola in carta per il cambio dei pannolini* sono almeno simili alle *lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico. Inoltre, possono avere una natura, un metodo d'uso e uno scopo simili.

I prodotti *batuffoli struccanti in carta; tessuti grezzi per la toilette; teli per il viso in carta* sono almeno simili a *salviettine di carta* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico. Inoltre, possono avere una natura, un metodo d'uso e uno scopo simili.

I prodotti *carta per la confezione di alimenti; carta per tovaglioli; sacchetti per la cottura a micro-onde; filtri per il caffè in carta; filtri dell'acqua in carta; strofinacci di carta* sono simili alla *carta da cucina* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *carta per armadi [profumato o meno]; carta per ripiani; carta profumata per rivestire cassette; carta velina* sono simili alla *biancheria da tavola di carta* poiché possono coincidere almeno in produttori, canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *fogli assorbenti in plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari; fogli regolatori di umidità in plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari* sono almeno simili in basso grado alla *carta da cucina* poiché possono avere un metodo d'uso e uno scopo simili. Perciò può anche esistere un rapporto di concorrenzialità tra i prodotti *de quo*. Inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico.

I prodotti *palette in cartone per lo smaltimento degli escrementi di animali domestici; tappetini assorbenti monouso per l'addestramento d'animali domestici; stuoie in carta per le gabbie di animali domestici; sottotappetini assorbenti monouso per animali domestici* sono almeno simili ai *sacchetti igienici di carta* dell'opponente che possono includere anche *sacchetti igienici per animali domestici*. Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale. Inoltre, possono avere una natura e uno scopo simili.

I prodotti *contestati bandiere di carta; cartelli in carta; cartelli in carta o in cartone; festoni in carta; lacci di carta; gagliardetti di carta; striscioni di carta* sono perlomeno altamente simili alle *decorazioni da tavola di carta* dell'opponente (se non identici in quanto sono compresi nell'ampia categoria di, o si sovrappongono con i citati prodotti dell'opponente) poiché possono coincidere in nella loro natura, nel loro scopo e metodo d'uso, oltre che nel pubblico rilevante, canali di distribuzione ed origine commerciale.

I restanti prodotti sono *cartoleria e materiale di insegnamento; materiali e mezzi di produzione artistica; carta pergamena; rotoli per registratori di cassa; stuoie per monete*. Sebbene tali prodotti siano fatti di carta, tale circostanza non è sufficiente per considerarli simili ai prodotti dell'opponente poiché differiscono in metodo d'uso, scopo, pubblico rilevante e sono normalmente venduti in diverse sezioni nei punti di vendita. Essi inoltre non sono in competizione né complementari tra loro e sono normalmente manufatti da diverse imprese. Pertanto, si considerano non simili.

#### **b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

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

Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o almeno simili sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione di considera medio.

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).

La parola inglese 'TUSCANY' presente in entrambi i marchi sarà intesa dal pubblico di riferimento come 'TOSCANA', la regione, e quindi come un termine geografico. Al fine di stabilire il carattere distintivo di tale elemento occorre valutare se il termine geografico presenta un nesso con i prodotti e servizi o si può ragionevolmente presumere che il termine designi l'origine geografica dei prodotti e servizi. Inoltre, è necessario stabilire se il termine geografico richiesto designa un luogo attualmente associato con i prodotti o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento o sia ragionevole presumere che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro o se tale nome possa, agli occhi di detto pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi. Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso, il Tribunale ha chiarito che occorre tenere conto dei seguenti fattori (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; T-379/03, Cloppenburg EU:T:2005:373, § 38), in particolare il grado di familiarità con: il termine geografico; le caratteristiche del luogo designato dal termine e la categoria di prodotti o servizi.

Nella presente fattispecie la Toscana non è una regione rinomata o nota per la categoria di prodotti di riferimento e pertanto non sarà associata a tale categoria nella mente del consumatore. Si ritiene dunque che l'elemento comune 'TUSCANY' sia normalmente distintivo.

Entrambi i segni presentano degli elementi figurativi più o meno stilizzati che ricordano degli alberi. In particolare, data la presenza del termine 'TUSCANY' essi saranno associati a dei cipressi, alberi tipici e caratteristici della regione Toscana e, pertanto, ne rafforzeranno il concetto. Tali elementi figurativi non saranno però percepiti come un riferimento ai prodotti in questione, prodotti di carta monouso per la casa, l'igiene personale e l'ambiente, dato che i cipressi non sono alberi da cui si ricava la carta. Si ritiene pertanto che tali elementi figurativi siano distintivi sebbene abbiano un impatto minore rispetto agli elementi verbali poiché 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).

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel marchio anteriore è presente l'espressione 'Tissue products' che è appena percettibile. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tale elemento non sarà preso in considerazione. Inoltre, tale espressione sarà intesa dal pubblico di riferimento come descrittiva e pertanto non distintiva dei prodotti in questione dato che la parola 'products' è molto simile alla corrispondente parola italiana 'prodotti' e 'tissue' è un termine che viene comunemente utilizzato per indicare la carta igienica sanitaria.

L'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore sarà intesa come un mero slogan promozionale privo di originalità che meramente esalta le caratteristiche e la qualità dei prodotti di riferimento. Essa pertanto si considera non distintiva. Inoltre, è in posizione secondaria e di dimensioni nettamente ridotte rispetto all'elemento verbale 'TUSCANY' e l'elemento figurativo dei cipressi, che pertanto si considerano visivamente dominanti.

L'elemento 'IT'S' del segno impugnato sarà percepita dal pubblico di riferimento come 'è'. Si tratta della contrazione di 'it is', termini inglesi basilari che vengono insegnati sin dai primi anni di scuola in Italia e pertanto saranno facilmente compresi dal consumatore. Tale elemento sebbene sia distintivo ha un ruolo minore poiché sarà appunto visto semplicemente come il presente della terza persona del verbo essere che si riferisce alla parola che segue 'TUSCANY'.

Gli elementi grafici nei segni costituiti dal cerchio nel segno impugnato, la tipografia dei segni e il colore verde del marchio anteriore sono meramente decorativi e pertanto aventi un impatto molto ridotto.

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

**Visivamente**, i segni coincidono in termini di 'TUSCANY'. Tuttavia, essi differiscono nell'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore, che è secondaria e non distintiva, nell'elemento 'IT'S' del segno impugnato, che ha un ruolo minore, e negli elementi grafici/figurativi rispettivi dei segni che rinforzano l'elemento verbale 'TUSCANY' nel caso dei cipressi, o che sono meramente decorativi come nel caso della tipografia dei segni, il cerchio nel segno impugnato e il colore verde nel marchio anteriore e che comunque hanno un impatto minore.

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

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola 'TUSCANY'. Si ritiene che il consumatore si riferirà al marchio anteriore unicamente come 'TUSCANY' dato che l'espressione 'La bellezza della carta' è secondaria e non distintiva. La pronuncia differisce nel suono dell'elemento 'IT'S' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, dato dalla presenza dell'elemento 'TUSCANY' che è altresì rafforzato dall'elemento figurativo dei cipressi nei marchi, mentre l'espressione 'La bellezza della carta' del marchio anteriore non è distintiva, i segni concettualmente sono molto simili.

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

#### **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti 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 in conflitto sono stati riscontrati essere in parte identici o almeno simili in basso grado ed in parte diversi. Essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono foneticamente e concettualmente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. In particolare, essi coincidono nell'elemento verbale 'TUSCANY' che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi i segni e al quale unicamente si riferirà il consumatore nel caso del marchio anteriore dato che l'ulteriore espressione 'La bellezza della carta' è nettamente secondaria e non distintiva. L'elemento verbale 'IT'S' del segno impugnato ha un ruolo minore rispetto all'elemento verbale 'TUSCANY' così come i rispettivi elementi grafico/figurativi dei marchi.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le differenze tra i marchi non sono sufficienti a superare le somiglianze.


Si tiene conto, inoltre, 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).

In ragione della somiglianza tra i segni e l'identità o somiglianza di parte dei prodotti, la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

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


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

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- La registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 577 116 per il marchio figurativo  per i prodotti seguenti:

*Classe 16: Bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, veline di pura cellulosa, lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.*

Questo diritto anteriore invocato dall'opponente copre un elenco più ristretto di prodotti di quanto coperto dal marchio anteriore analizzato. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

- La registrazione di marchio italiano n. 1 377 462 per il marchio figurativo  per i prodotti seguenti:

*Classe 16: Bobine industriali in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali*

*riciclati, dispenser in plastica di veline di pura cellulosa, dispenser in plastica di lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.*

Questo diritto anteriore invocato dall'opponente oltre a coprire un elenco più ristretto di prodotti copre, altresì, prodotti diversi rispetto a quelli rivendicati dal marchio anteriore analizzato, nello specifico i *dispenser in plastica di asciugamani in rotoli e piegati in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di carta igienica in rotoli e interfogliata in carta di pura cellulosa e materiali riciclati, dispenser in plastica di veline di pura cellulosa, dispenser in plastica di lenzuolini medici in carta di pura cellulosa e materiali riciclati.* Però, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Infatti, questi ultimi sono ed dispenser coperti nel elenco di questo marchio anteriore sono differenti poiché non hanno niente in comune in termini di natura e destinazione, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, 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. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'opposizione decide una ripartizione differente.

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



## **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI Francesca CANGERI Martina GALLE

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.



---

# RIFORMA BREVETTI ENTRO META' LUGLIO – Il Sole 24 ore del 30-04-2021



Riforma della Proprietà intellettuale entro metà luglio un nuovo piano che varrà dal 2021 al 2023, le indicazioni verranno dettate dalla Commissione UE. Attenzione e condivisione sui Brevetti nel settore farmaceutico legate alla contingente corsa ai vaccini e candidatura di Milano come sede centrale del Brevetto Unitario.

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