

TERRABIO contro BIOTERRA Divisione di Opposizione del 24-04-2020



vs

BIOTERRA

Il marchio anteriore è il marchio figurativo TerraBio e il marchio impugnato è il marchio Bio Terra, le classi contestate sono la 29, 30 e 31 prodotti agricoli, caffè, ortaggi ecc.

Ad avviso della Divisione di Opposizione il fatto che le parole siano invertite poco importa, i segni sono simili e c'è rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Opposizione N. b 3 080 129

TERRA Bio Consorzio Agricoltori Soc. COOP, Via dell'Apsa, SN, 61029, Schieti di Urbino (PU), Italia (opponente), rappresentato da Ufficio Brevetti Pedrini & Benedetti S.R.L. m.a, Via Cardinale Guglielmo Massaia, 12, 61122, Pesaro, Italia (mandatario abilitato)

a u n g a n . t

Fascres de Almendras S.A.T., Vasco Nuñards de Balboa 21, 06196 Corte di Peleas (Linajoz), Spagna (richiedente), rappresentata da Dionisio De La Fuenteández, Plaza de Castilla n. 3 bis, 28046 Madrid, Spagna (mandatario abilitato). In data 24/04/2020, la divisione Opposizione adotta la seguente

DECISIONE:

1. l' opposizione n. 3 080 129 b è confermata per tutti i prodotti contestati.
2. la domanda di marchio dell'Unione europea n.17 912 758 è respinta in toto.
3. la richiedente sopporta le spese, fissate in 620 EUR. MOTIVI L'opponente ha presentato un'opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 912 758 per il marchio denominativo "BIOTERRA".

L' opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 160 581 e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 031 448 per il marchio figurativo. L'opponente invocava l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE relativamente a entrambi i marchi. Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in

questione, sul presupposto che essi rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. L'esistenza di un rischio di confusione dipende dalla valutazione effettuata nell'ambito di una valutazione globale di diversi fattori, che sono interdipendenti.

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. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione di Opposizione ha ritenuto opportuno esaminare in primo luogo l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 031 448. a) I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti (elencati dall'opponente):

Classe 29: L'intera classe.

Classe 30: CAFFÈ; tè; zucchero; riso; i farina e i cereali preparati; pane; pasticceria; GELATI; miele; senape; aceto; sale; Spezie.

Classe 31: L'intera classe.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Polline, ortaggi e oli, ottenuti mediante processi biologici in conformità ai regolamenti.

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farina e i preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; Tutti i suddetti procedimenti utilizzano processi biologici in conformità alle rispettive normative.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, silvicoli e forestali non compresi in altre classi; animali vivi; ortaggi e frutta freschi; semi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto; noci [frutta]; miele; Tutti i suddetti procedimenti utilizzano processi biologici in conformità alle rispettive normative. Il marchio anteriore italiano è registrato per le classi 29 e 31 per la "classe intera" (nella lingua italiana "tuttala la clava"). L'Ufficio ritiene che il suo ambito di protezione comprenda l'elenco alfabetico delle classi interessate nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento in cui è stato presentato il deposito (04/04/2002), in questo caso l'edizione otto. L'Ufficio rileva che la traduzione di alcuni prodotti nella classe 30 del marchio anteriore in lingua inglese contiene lievi imprecisioni e chiarisce che "caffè è"; "tè"; (...) "gelati" dovrà essere ovviamente letto come "caffè"; "tè" e "gelati". Come osservazione preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7,

RMUE, i prodotti o i servizi non sono considerati simili o dissimili dall'altro, in quanto appaiono nella stessa o in diverse classi della classificazione di Nizza. Tra gli elementi pertinenti del confronto dei prodotti o servizi figurano, tra l'altro, la natura e la finalità dei prodotti o dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso e la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 29 Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:3Di9 Il polline contestato ottenuto con processi biologici in conformità con la normativa dell'opponente, preparato come prodotto alimentare, contiene la specificazione della specificazione dell'opponente. Pertanto, sono identici. Gli ortaggi in contestazione ottenuti con processi biologici si sovrappongono con la sovrapposizione tra le verdure dell'opponente, conservate. Pertanto, sono identici. Gli oli contestati ottenuti con processi biologici in conformità alle normative sono ricompresi nell'ampia categoria o in sovrapposizione con gli oli commestibili dell'opponente. Pertanto, sono identici. Prodotti contestati in Classe 30 Caffè, tè, zucchero, riso; farina e preparazioni a base di farina di cereali, pane, pasticceria; miele, sale, senape; aceto, spezie; Tutti i suddetti procedimenti ottenuti mediante processi biologici in conformità delle rispettive normative sono ricompresi nelle ampie categorie o in sovrapposizione con il caffè, il tè e lo zucchero dell'opponente; riso; i farina e i cereali preparati; pane; pasticceria; gelati; miele; sale; senape; aceto; spezie. Pertanto, sono identici. I succedanei del caffè ottenuti con processi biologici sono simili in larga misura rispetto al caffè dell'opponente perché hanno lo stesso metodo d'uso, produttori, canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Inoltre, questi prodotti sono in concorrenza. Le salse (condimenti) attaccate con processi biologici in conformità delle rispettive normative sono simili in larga misura alla senape dell'opponente. E coincidono in scopo, produttori, canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Inoltre, questi prodotti sono in concorrenza. Il cacao contestato ottenuto con processi biologici è simile a quello dell'opponente e presenta una somiglianza rispetto a quella dell'opponente in quanto questa coincide/coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nei metodi d'uso. Inoltre, essi sono in concorrenza. L' tapioca contestato; Sago, ottenuto mediante l'utilizzo di processi biologici in conformità delle rispettive normative, è assimilabile a pavimenti che rientrano nel marchio anteriore. Coincide/coincidono a livello di produttori, di canali di distribuzione e di metodo d'uso. Inoltre, essi sono in concorrenza. I prodotti di confetteria ottenuti mediante processi biologici in conformità alle rispettive normative sono simili ai cereali preparati dell'opponente. Hanno lo scopo e coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. I sciroppo di melassa contestati ottenuti con processi biologici in conformità alle rispettive normative sono simili allo zucchero dell'opponente. Tali prodotti sono identici dal punto di vista pubblico e dall'altro canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Il lievito contestato, la lievito in polvere ottenuto con processi biologici in conformità alle rispettive

normative, è assimilabile a pavimenti coperti dal marchio anteriore. Coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 Prodotti contestati in Classe 31 I prodotti agricoli, orticoli e silvicoli contestati e i quali non compresi in altre classi; animali vivi; ortaggi e frutta freschi; semi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto; noci [frutta]; Miele; tutti i suddetti prodotti, ottenuti mediante processi biologici, in conformità alle rispettive normative, sono ricompresi nell'ampia categoria o in sovrapposizione con quelli agricoli, orticoli e silvicoli dell'opponente e da quelli non compresi in altre classi.; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; Semi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto; noci [frutta]; Miele. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono destinati al pubblico in grado, il cui grado di attenzione è ridotto o, al massimo, medio dato che i prodotti di cui trattasi sono prodotti relativamente a consumo quotidiano.

Il territorio di riferimento è l'Italia. La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell'11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). Il segno contestato è il marchio denominativo "BIOTERRA". È importante osservare che, nel caso dei marchi denominativi, la parola in quanto tale è protetta e non in forma scritta. Pertanto, è irrilevante se il marchio denominativo sia rappresentato in lettere minuscole o maiuscole o in una combinazione delle sue stesse. Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste nell'elemento verbale "TERRABIO" all'interno di un cerchio aperto di punte gialle con code che puntano verso l'esterno. Il termine "TERRA" è redatto in caratteri minuscoli standard del caso. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:5Di9 verde e la parola "BIO" è scritta in caratteri minuscoli stilizzati di carattere minuscolo. Il punto della lettera "I" è verde e assomiglia. I puntini giallo con code possono essere percepiti come raffiguranti orecchie di mais o considerati come decorazioni. A prima vista, gli occhi sono molteplici e non veicolano alcun concetto chiaro, inequivocabile e immediatamente gradevole. Sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un'analisi dei suoi vari dettagli, resta il fatto che i consumatori di riferimento hanno la probabilità di percepire un segno verbale in elementi che hanno un significato compiuto per loro, o che somigliano a termini che essi sanno (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58). Si può ragionevolmente

ritenere che il pubblico del territorio di riferimento rilevi agevolmente l'elemento "BIO", incluso in entrambi i segni, come riferito alla "vita biologica" o alla "vita", nonché alla "sostenibilità ambientale". Ciò è giustificato dal fatto che oggi il prefisso o il suffisso nel commercio può riferirsi a prodotti biologici e/o rispettosi dell'ambiente. Ciò è stato confermato anche dal Tribunale, il quale ha ritenuto che il termine "bio" sia utilizzato sul mercato per indicare che i prodotti in questione contribuiscono alla sostenibilità ambientale, che utilizzano prodotti naturali o che essi sono stati prodotti con produzione biologica (10/09/2015, T-610/14, BIO biologico, EU: T: 2015: 613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU: T: 2013: 92, § 45, 46). Tenendo presente la natura dei prodotti in questione, si tratta di un elemento debole per tutti questi prodotti, poiché si limita ad indicare che essi sono di origine biologica e/o sono stati prodotti con metodi naturali. Il pubblico di riferimento indicherà anche la parola "TERRA" in entrambi i segni, trattandosi di un chiaro significato compiuto in italiano, cioè terra, terra, terreno (informazioni estratte dal Collins Dictionary on 20/04/2020 at <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/terra>). Nell'ambito dei prodotti rilevanti, la divisione Opposizione ritiene che tale parola sia allusiva nel concetto che la merce proviene dal terreno o che è formata da ingredienti/composti che si sviluppano nel terreno. Più in generale, essa può semplicemente evocare l'ambiente agricolo in cui i prodotti o gli ingredienti dei prodotti sono normalmente sviluppati. Anche questo elemento denominativo è quindi debole. Tutto in tutte, sebbene la capacità distintiva degli elementi verbali "terrio" e "BIOTERRA" sia alquanto mediata tipicamente allusiva, tali considerazioni sono piuttosto irrilevanti, poiché lo stesso concetto (i medesimi) sono contenuti nelle due componenti verbali a confronto e sono su un piano di uguaglianza per quanto riguarda il loro carattere distintivo. Il marchio anteriore non ha alcun elemento che possa considerarsi più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Tuttavia, quando un segno include sia componenti verbali che grafiche, in linea di principio, la componente verbale del segno ha tipicamente un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Infatti, il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione per il loro elemento verbale rispetto non descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37). Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che compongono le parole "BIO" e "TERRA". Tuttavia, essi differiscono nell'ordine di tali parole. L'inverso delle parole è molto poco importante, giacché i due elementi che compongono i segni sono identici. Ne consegue che i due segni saranno riconosciuti al pubblico come una Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:6Di9 combinazione tra questi due elementi e il pubblico di riferimento non memorizzeranno esattamente l'ordine dei due elementi data la grande somiglianza di questi elementi (v., ad esempio, 09/12/2009, T-484/08, Vits4Kids, EU: T: 2009: 486, § 32). Circa gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio anteriore, il loro impatto è, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, alquanto limitato perché, come già spiegato in precedenza, i consumatori rilevanti memorizzeranno l'elemento denominativo del marchio rispetto agli elementi

figurativi dell'immagine. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe "BIO" e "TER-RA" presenti identicamente in entrambi i segni. Differisce. Inoltre, gli elementi grafici e figurativi del marchio anteriore non sono soggetti ad una valutazione fonetica, poiché non saranno pronunciati. I segni sono quindi molto simili dal punto di vista fonetico, poiché le componenti di entrambi i marchi saranno pronunciate in modo identico e l'ordine invertito dei due elementi verbali non può inficiare la somiglianza dei segni sul piano fonetico. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché gli elementi verbali presenti in entrambi i segni saranno percepiti come veicolanti gli stessi concetti e gli elementi figurativi del marchio anteriore non veicolano alcun significato chiaro e univoco, i segni sono concettualmente simili ad almeno una laurea elevata. Poiché i segni sono stati rilevati simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione sarà avviato.

d) Distintività del marchio anteriore La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha rivendicato che il suo marchio possiede un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerando quanto esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere visto come piuttosto basso per i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16). Nel presente caso i prodotti in conflitto sono stati parzialmente identici (la grande maggioranza), in parte simili in gradi differenti. Il pubblico di riferimento è il pubblico il cui grado di attenzione varia da basso a medio. Sotto il profilo visivo, i segni sono Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi.

[04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:7Di9 simili in media misura. Sono, almeno altamente simili, sotto il profilo fonetico e concettuale. Certamente, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è piuttosto limitato. In questo senso, occorre tener conto del fatto che l'accertamento del fatto che il marchio anteriore sia dotato di un carattere distintivo limitato non impedisce automaticamente di individuare l'esistenza di un rischio di confusione. Se il carattere distintivo del marchio anteriore e gli elementi che i marchi hanno in comune devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, si tratta solamente di un elemento considerato in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso avente un marchio anteriore o un elemento comune con carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi (v. 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, Tenendo conto di quanto sopra esposto e, specialmente, del fatto che i marchi coincidono nelle loro componenti verbali "BIO" e "TERRA", si ritiene che l'impressione

complessiva prodotta dagli segni sul pubblico di riferimento sia simile. La differenza tra i marchi che consistono nell'inverso di questi elementi verbali non è sufficiente per neutralizzare le importanti somiglianze riscontrate. Parimenti la leggera stilizzazione e gli elementi figurativi presenti nel segno anteriore non sono sufficienti a differenziare i marchi perché, come già detto, il consumatore farà maggiormente riferimento a un segno della sua componente verbale, che è suscettibile di avere un impatto maggiore rispetto alle componenti figurative. Inoltre, 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, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26). Quindi, è probabile che il consumatore, che si tratti di un uso di entrambi i segni in relazione a prodotti identici o simili e che presenti un ricordo imperfetto, possa pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che la stessa titolare due registrazioni con la parola "BIOTERRA" nel Registro spagnolo e che pertanto l'opposizione sarebbe "senza merito". L'Ufficio rileva che, secondo la giurisprudenza, non può essere escluso che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, assieme ad altri elementi, contribuire a ridurre il rischio di confusione tra detti marchi per il pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU: C: 2013: 302, § 82). In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato può ridurre il rischio di confusione che l'Ufficio ravvisa tra due marchi in conflitto (sentenza dell'11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86). Tuttavia, siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo se, quanto meno, nel corso del procedimento dinanzi all'EU IPO, concernente gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente ha dimostrato che tale coesistenza si fonda sull'assenza di rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio anteriore invocato e il marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione, a condizione che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (v. 11/05/2005, 31/03, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86). A tal proposito va osservato che la coesistenza formale in registri nazionali o nell'Unione di determinati marchi non è di per sé particolarmente rilevante. Occorre Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:8Di9 provare che tali consumatori coesistono anche sul mercato, il che potrebbe indicare che i consumatori vengono utilizzati per vedere i marchi senza confusarli. Da ultimo, ma non per questo meno importante, è importante osservare che l'Ufficio ha un principio limitato di esame ai marchi in conflitto. Solo in circostanze particolari può la divisione di Opposizione considerare prove della coesistenza di altri marchi nel mercato (e eventualmente nel registro) a livello nazionale/dell'Unione quale indicazione di "diluizione" del carattere distintivo del marchio dell'opponente che può essere contrario ad una presunzione di rischio di confusione. Questo valore deve essere valutato caso per caso e un tale valore indicativo deve essere considerato con cautela, in quanto possono essere diversi motivi per perché segni simili coesistono, ad es. situazioni giuridiche o fattuali diverse nei precedenti, o accordi precedenti in materia di diritti tra le parti coinvolte. Nel casodi specie, il diritto anteriore

utilizzato nell'ambito della valutazione del rischio di confusione è registrato in Italia. Pertanto, non sussiste una coesistenza formale tra le registrazioni del richiedente e il segno anteriore, e quindi il rischio di confusione non può essere disancorato dalla presenza dei marchi del richiedente nel registro spagnolo. Di conseguenza, tale argomentazione della richiedente deve essere respinta in quanto infondata. Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione è fondata sulla base della registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 031 448. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché il diritto anteriore del marchio italiano n. 1 031 448 porta al successo dell'opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali era diretta opposizione, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268). COSTI 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 la richiedente è la parte soccombente, dovrà sopportare la tassa di opposizione e le spese sostenute dall'opponente nel corso del presente procedimento. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e dell', RMUE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), lettera i), REMUE (ex regola 94 (3) e (6) e regola 94 (7) (d) (i) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da pagare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, che si devono determinare sulla base del tasso massimo ivi stabilito. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:9Di9 La Divisione d'Opposizione Michele M. BENEDET-ALOISI Riccardo RAPONI Andrea VALISA Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove 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. Il ricorso è presentato nella lingua della procedura nella quale è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata

**CONO contro CRUJICONO – Divisione di
Opposizione 30-04-2020**

CONO

vs

Crujicono

Il marchio anteriore è il marchio CONO e il marchio contestato CRUJICONO. Le classi di riferimento sono relative alla produzione e vendita di gelati e yogurt. Pur contenendo la stessa parola "CONO" ad avviso della Divisione di Opposizione non c'è rischio di confusione tra i due segni per cui l'opposizione è respinta.

Opposizione N. b 3 068 426 Société des Produits Nestlé S.A., 1800, Vevey, Svizzera (opponente),

rappresentata da HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Germania (rappresentante professionale) a un
g a n. t Ice Cream Comaker S.A., Avenida Vicente Vidal/n, 46600 Alzira (Valencia), Spagna (richiedente), rappresentata da Alamar Abogados, Calle Amorós 76, 46004 Valencia, Spagna (mandatario abilitato).

In data 30/04/2020, la divisione Opposizione adotta la seguente DECISIONE: opposizione n. b è 3 068 426 respinta in toto.

L'opponente sopporta le spese, fissate in 300 EUR.

MOTIVI L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi (classi 29, 30, 32 e 35) della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 925 364 (marchio figurativo). L'opposizione si fonda sulla registrazione di marchio austriaco n. 92 306 (marchio denominativo "cono"). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione, sul presupposto che essi rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. L'esistenza di un rischio di confusione dipende dalla valutazione effettuata nell'ambito di una valutazione globale di diversi fattori, che sono interdipendenti. 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 e servizi I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: gelati.

Classe 29: yogurt; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; Prodotti

lattierocaseari, Classe 30: gelati; Miscele per la preparazione di gelati; Miscele per sorbetti; Sorbetti [ghiacci nautici]; Sorbetti [ghiacci edibili]; Yoghurt ghiacciato; Cioccolato.

Classe 32: erbe [bevande]; Granite (bevande) parzialmente gelate; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande non alcoliche.

Classe 35: servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all'ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; Servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; Servizi di amministrazione aziendale per l'elaborazione di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; Gestione aziendale. Come osservazione preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti o i servizi non sono considerati simili o dissimili dall'altro, in quanto appaiono nella stessa o in diverse classi della classificazione di Nizza. Tra gli elementi pertinenti del confronto dei prodotti o servizi figurano, tra l'altro, la natura e la finalità dei prodotti o dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso e la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 29 Lo Yogurt contestato; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; I prodotti lattieri sono tutti prodotti lattiero caseari. Il gelato dell'opponente è un prodotto sfumato, dolce e freddo, preparato da una miscela di prodotti e/o aromi a base di latte e spesso consumato come snack o dessert. I prodotti hanno la stessa finalità e natura. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Prodotti contestati in Classe 30 Le carte Edifiche in contestazione; Miscele per sorbetti [gelati]; Sorbetti [ghiacci nautici]; Il gelato è identico alla panna dell'opponente perché identicamente contenuti in entrambe le liste (compresi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente comprendono, sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti in contestazione. Il contestato dubbio Frozen yogurt [gelati] e gelati dell'opponente ha il medesimo scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:3Di10 I modelli contestati per la preparazione di gelati; Il cioccolato e il gelato dell'opponente hanno lo stesso scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono simili. Prodotti contestati in Classe 32 Le scommesse contestate [bevande]; Parte gelati surgelati sono bevande analcoliche aromatizzate analcoliche con cristalli di ghiaccio che oltre ad essere bevande possono essere servite come

dessert, come il gelato dell'opponente. Pertanto, i prodotti possono avere lo stesso scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto sono simili I rimanenti prodotti in contestazione della produzione di succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande analcoliche, tuttavia, non hanno niente in comune con il gelato dell'opponente. Sono di natura diversa e per altri scopi. Non coincidono in alcun modo, in termini di produttori o di canali di distribuzione, e non sono né complementari né in concorrenza. I prodotti sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35 I servizi obiettati di Wholesale in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all'ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi di vendita al dettaglio relativi a sorbetti sono tutti servizi di vendita al dettaglio e in intera vendita, vale a dire l'azione o il commercio di prodotti o prodotti in questione, sia per quantità relativamente modesta da utilizzare, sia per la consumazione, piuttosto che per la rivendita (vendita al dettaglio) o la quantità, normalmente per la rivendita (all'ingrosso). L'attività di vendita al dettaglio (e all'ingrosso) di prodotti sotto forma di servizio non è costituito dal semplice atto di vendere i prodotti, ma dai servizi resi dalla vendita effettiva dei prodotti. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'obiettivo del commercio al dettaglio sia la vendita di prodotti ai consumatori, che comprende, oltre all'operazione di vendita ale, tutte le attività svolte dal professionista al fine di promuovere la conclusione di tale transazione. Detta attività consiste, tra l'altro, nel selezionare un'insieme di prodotti offerti in vendita e nell'offrire una serie di servizi volti a indurre il consumatore a concludere l'operazione summenzionata con il professionista in questione e non con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare diverse esigenze di acquisti all'interno di un luogo e sono normalmente rivolti al consumatore generale. Possono essere in un luogo fisso, per esempio un dipartimento grande, supermercato, boutique o chiosche o in forma di vendita al dettaglio in negozi non negozi, tramite catalogo o vendita per corrispondenza. I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti hanno una somiglianza media su questi specifici prodotti (20/03/2018, T-390/16, DetonORO Laminship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOCOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34). Sebbene non si tratti della natura, scopo e metodo dell'utilizzazione di tali prodotti e servizi, si fa presente che essi presentano somiglianze, tenuto conto del fatto che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, sono rivolti allo stesso pubblico. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:4Di10 I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di trovare un grado medio di somiglianza tra i servizi di vendita al

dettaglio di tali prodotti e dei prodotti stessi, che devono essere esattamente gli stessi prodotti o essere compresi nel significato naturale e abituale della categoria. Da quanto sopra discende che i servizi aziendali contestati in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi al dettaglio in relazione a sorbetti sono simili alla crema di ghiaccio dell'opponente. Allo stesso modo, vi è un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di merci specifiche e di altri prodotti simili o altamente simili, perché esiste una stretta correlazione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati a usare la prassi per cui prodotti simili o molto simili vengono riuniti e offerti in vendita negli stessi negozi specializzati o nelle stesse sezioni dei grandi magazzini o dei supermercati. Inoltre, sono di interesse per lo stesso consumatore. Dei servizi obiettati, pertanto, in relazione allo yogurt gelato; I servizi al dettaglio relativi a yogurt gelati presentano un basso grado di somiglianza con il gelato dell'opponente. Tuttavia, i restanti servizi di amministrazione aziendale contestati per il trattamento di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; La gestione aziendale è tutti i servizi volti a sostenere o aiutare altre imprese a fare o migliorare l'azienda e, di principio, in linea di principio presso il pubblico professionale. Questi servizi consistono nella fornitura di assistenza per la vendita di prodotti e servizi promuovendo il lancio e/o la vendita dei loro prodotti o servizi, oppure sul rafforzamento della posizione del cliente nel mercato (pubblicità), nell'aiutare le imprese a gestire le loro attività, stabilendo la strategia e/o la direzione dell'impresa (gestione aziendale) o nell'aiutare le imprese a realizzare operazioni di business (amministrazione aziendale). I servizi obiettati non hanno un punto rilevante comune al gelato dell'opponente. Hanno natura diversa e hanno scopi diversi. Non coincide con il fornitore/produttori, i canali di distribuzione o il pubblico di riferimento. Non sono né complementari né in concorrenza. Pertanto, sono dissimili. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili ai diversi gradi sono diretti al pubblico del grande e presso i clienti commerciali che possono vantare particolari conoscenze o competenze professionali. Il grado di attenzione del pubblico, a seconda del prezzo, della sofisticazione o delle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati, può variare da un punto di vista basso, per esempio per i prodotti di cui alle classi 29, 20 e 32 che sono prodotti acquistati su base giornaliera, come nel caso di servizi all'ingrosso della classe 35, rivolti a un pubblico professionale e hanno effetto sui costi di una società. c) I segni Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:5Di10 CONO Marchio anteriore Segno contestato Il territorio rilevante è l' Austria. La valutazione globale della

somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell' 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). Il marchio anteriore è il marchio denominativo "cono". Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste nell'elemento verbale "Crujicono" in caratteri maiuscoli stilizzati marrone e in caratteri curati al di sotto delle due delle ultime sillabe. Entrambi, il marchio anteriore denominativo "cono" e l'elemento verbale del segno impugnato, non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, sono distintivi. Per completezza, va notato che, per quanto riguarda la " parte spagnola del territorio di riferimento" cui l' opponente fa riferimento i suoi argomenti, la lingua ufficiale in Austria è la lingua tedesca, mentre in alcune parti si tratta di appartenenti a una minoranza significativa di Slovenia, croati e Ungheria. Tuttavia, nonostante la storica regola della casa austriaca di Hasburgo sopra la Spagna, da alcuni giorni fa, in Austria non vi è popolazione di lingua spagnola significativa. Pertanto, il pubblico di riferimento non inficerà l'elemento verbale del segno contestato in elementi, poiché nessuno di essi suggerisce un significato compiuto o richiama le parole loro conosciute. Per quanto riguarda il segno contestato, lo stesso è composto da un elemento verbale distintivo e da un elemento figurativo meno distintivo di natura puramente decorativa, vale a dire la linea curva. Pertanto, l'elemento denominativo è più distintivo rispetto all'elemento figurativo. L'elemento verbale nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto è la maggior parte delle applicazioni oculari. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Sotto il profilo visivo, i segni coincidono anche sul piano visivo. Tuttavia, essi differiscono significativamente nelle lettere aggiuntive "CRUJI", nei due sillabe all'inizio del segno, nella sua grafica e nella sua stilizzazione grafica, nonché nella componente figurativa di un fiocco, tuttavia meno distintivo. Sotto il profilo fonetico, sebbene le due sillabe del segno anteriore siano presenti nel segno contestato, quest'ultima è tuttavia composta da quattro sillabe totali, mentre l'altra è, dal punto di vista foneticamente, altra completamente diversa. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi.

Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:6Di10 Pertanto, i segni sono visivamente e anche foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. Poiché i segni sono stati rilevati simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione sarà avviato. d) Distintività del marchio anteriore La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo l'opponente,

l'antioriorità gode di notorietà e gode di un elevato grado di distintività, in conseguenza del suo uso intensivo e intensivo in Austria in relazione ai prodotti per cui è registrato, ovverosia gelato. Questa rivendicazione deve essere correttamente considerata posto che la capacità distintiva del marchio anteriore deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. Infatti, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e dunque sono dotati di un elevato carattere distintivo, a causa della loro presenza sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18). L'opponente ha presentato prove a sostegno di questa rivendicazione. Dato che l'opponente chiedeva che alcuni dati commerciali contenuti nelle prove rimanessero riservati nei confronti di terzi, la divisione Opposizione descriverà le prove solo nelle condizioni più generali, senza divulgare tali dati. Gli elementi di prova consistono nella seguente documentazione: □ Immagini di tabelloni pubblicitari, non datati ma associati all'opponente dal 1979 al 2018 (allegati 3 e 4). □ Screenshot dei cataloghi, non datati, ma secondo l'opponente dagli anni 2014- 2019 (allegati 5). □ Affidavit sottoscritto dal Direttore Generale presso Froneri Austria GmbH il 20/05/2019 secondo il quale l'opponente ha generato un elevato livello di vendite in relazione a gelati "Cono" (allegato 6). □ Schermata del webshop "front" con informazioni sulla sua linea di prodotti (allegato 7) e la sua rete di distribuzione, non datata (allegato 8). □ Screenshot dalla pagina web pubblicitaria sul sito pubblicitario, datata (allegato 9), datata 2017. □ Estratto del catalogo stampato del 2019 di Froneri stampato (allegato 10). □ Due listini prezzi per gli anni 2018 e 2019 emessi da Froneri (allegato 11). □ Schermate del conto Facebook di Froneri datata 2018 (allegato 12). □ Tavole di prezzo per gli alberghi e per le stazioni telefoniche JUFA dalla siti web pubblicitari di prodotti nella quale si veda l'eis.at, non datate (allegati 13 e 14). □ Schermate dei siti web di un ristorante e di un deposito in prodotti surgelati, datati 2019 (allegato 15).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:7Di10 Dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la divisione d'Opposizione conclude che le prove addotte dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso il suo uso. Come osservazione preliminare la divisione di Opposizione rileva che la maggior parte delle prove non proviene dalla stessa opponente bensì da un'altra azienda, ossia front. Ciò nonostante, implicitamente, che l'opponente ha prodotto la prova dell'uso dei suoi marchi da parte di terzi, dimostra implicitamente che esso abbia acconsentito a tale uso (08/07/2004, - 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225). Inoltre, per quanto concerne l'affidavit, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (ex regola 22 (4) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, per quanto riguarda le prove ammissibili dell'uso. Ciò vale per analogia anche per dimostrare la notorietà. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca i mezzi atti a dimostrare, tra i quali, dichiarazioni scritte o dichiarazioni scritte o altre dichiarazioni che

abbiano un effetto analogo secondo la legislazione dello Stato in cui sono state redatte. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Poiché la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale alla materia. Tuttavia, ciò non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio alcuno. Il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove nel caso di specie. Ciò è dovuto al fatto che, in linea generale, sono necessarie ulteriori prove per stabilire l'uso, poiché tali dichiarazioni devono essere considerate di valore probatorio meno probatorio rispetto ad altre prove fisiche quali fatture o prove provenienti da fonti indipendenti. Tenendo conto di quanto sopra, è necessario valutare i restanti elementi di prova per verificare se il contenuto della dichiarazione sia suffragato o meno da altri elementi di prova. Tuttavia, nel caso di specie, nonostante l'esistenza di un certo uso del marchio, le prove non confermano il contenuto dell'affidavit. In particolare, la maggior parte degli elementi di prova è datata, non datata, immagini di tabelloni pubblicitari, listini di prezzi ed elenchi e cataloghi (allegati 3, 4, 5, 10, 11, 13 e 14). Non vi sono informazioni sul luogo, il tempo e l'estensione dell'uso (collocazione) di tali pannelli, né informazioni sul luogo e/o sui numeri che i cataloghi sono stati resi disponibili al pubblico. Lo stesso dicasi dei vari screenshot dei siti web (7, 8, 9 e 12), senza indicazioni sulla portata di quei siti. Infine, la prova 15 si limita a dimostrare che in due stabilimenti sia stata offerta la crema al ghiaccio "cono". Vi è la totale mancanza di prove affidabili in merito alla quota di mercato e/o al riconoscimento del marchio da fonti indipendenti, come ad esempio indagini di mercato. Ne consegue che le prove non forniscono indicazione alcuna circa il grado di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, le prove non suffragano il contenuto della dichiarazione poiché non indicano il volume delle vendite, la quota di mercato del marchio né il grado di promozione del marchio. Ne consegue che le prove non presentano né il grado di riconoscimento del marchio né che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. In queste circostanze, la divisione di Opposizione conclude che l'opponente non ha prova la notorietà del proprio marchio. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo complesso non ha alcun significato per nessuno dei prodotti e servizi in questione. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:8Di10 dalla prospettiva del pubblico del territorio di riferimento. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi sono in parte identici e/o simili ai vari gradi e in parte dissimili. Quanto a quest'ultimo, poiché la somiglianza di prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e rivolta a questi prodotti e servizi non può essere accolta. Tuttavia, lo

stesso vale anche per prodotti e servizi identici e/o simili.

Sebbene il marchio anteriore sia interamente riprodotto nell'unico elemento verbale del segno contestato, comunque, l'inizio del marchio contestato, che come detto sopra catturava maggiormente l'attenzione del consumatore, è completamente diverso, composto da due sillabe supplementari e, quindi, una differenziazione fonetica sufficiente e anche visiva tra i segni. Ciò si applica anche più alla luce del fatto che il pubblico di riferimento non si discosta dall'elemento verbale del segno impugnato. A tal proposito, occorre rilevare che le stesse prodotti sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, - 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145). L'opponente fa riferimento a precedenti decisioni dell'Ufficio a sostegno delle sue argomentazioni. Tuttavia, l'Ufficio non è vincolato dalle sue precedenti decisioni, dal momento che ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'UAMI (sentenza del 30/06/2004-, 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 di specie, i precedenti riferimenti dell'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, poiché si riferiscono a casi in cui le diverse parti dei segni a confronto erano prive di carattere distintivo o di debole carattere distintivo per i prodotti in conflitto. Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

REPUTAZIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, il marchio impugnato non sarà registrato se, o simile, un marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso del Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:9Di10 marchio anteriore dell'Unione europea, il marchio goda di notorietà nell'Unione o, nel caso del marchio anteriore nazionale, il marchio goda di una notorietà nello Stato membro interessato e qualora l'uso senza giusta causa del marchio impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Pertanto, i motivi di rifiuto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve essere notorio.

La notorietà deve essere anche anteriore al deposito del marchio in contestazione; Esiste nel territorio interessato e nei prodotti e/o servizi su cui si basa l'opposizione. □ Rischio di infortuni: L'uso del marchio in contestazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi e, pertanto, l'assenza di uno di essi comporterà il rigetto dell'opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (sentenza del 16/12/2010, 345/08- & – T 357/08, Botolist/Botocle, EU: T: 2010: 529, § 41). Tuttavia, l'adempimento di tutte le condizioni di cui sopra può non essere sufficiente. L'opposizione può non essere ancora mancata se [il richiedente] [il titolare] stabilisce un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. Nel caso di specie, la richiedente non aveva rivendicato per un giusto motivo per l'uso del marchio contestato. Pertanto, in mancanza di indicazioni che dimostrino il contrario, è necessario presumere che non esista una giusta causa. a) La notorietà del marchio anteriore Le prove depositate dall'opponente per provare la notorietà e l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Come visto sopra, è necessario che l'opposizione abbia successo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, secondo cui il marchio anteriore gode di notorietà. Dal momento che non è stato stabilito che il marchio anteriore possiede notorietà, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta. Per completezza, la divisione Opposizione rileva altresì che l'opponente non ha fornito fatti, argomenti o prove che possano avvalorare la conclusione che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. COSTI 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. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:10Di10 Poiché l'opponente è la parte soccombente, dovrà sopportare le spese sostenute dalla richiedente nel corso del presente procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i), REMUE (ex regola 94 (3) e regola 94 (7) (d) (ii) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da pagare.

MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di

interesse nazionale



È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale online raggiungibile al link <https://servizionline.uibm.gov.it>

Si ricorda che condizione necessaria per l'iscrizione è che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "AVV. DANIELA ADDIS"



Avv. Daniela Addis

Environment&Sea

ambiente&Mare Environnement&M

Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a ROMA il marchio nazionale "AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER"

Il marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

CR

MARCHI: Quando il COGNOME non è diffuso nel territorio di riferimento

STEFANO ACCORDINI

VS

ILARIA ACCORDINI

Nel caso di specie il settore è quello vitivinicolo ed è lo stesso per entrambi i marchi: sia per il marchio anteriore STEFANO ACCORDINI sia per il marchio impugnato ILARIA ACCORDINI. Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, dipende molto dalla percezione del cognome nel territorio di riferimento. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no). In questo caso il cognome ACCORDINI è un cognome veneto non particolarmente diffuso, è quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Quindi esiste un rischio di confusione tra ai due marchi e l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE

N. B 3 068 349

Az. Agricola Accordini

Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola s.s.,

Località Camparol, 10, 37022 Fumane, Fraz. Cavalò

(VR), Italia (opponente), rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.,** Via

Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c

o n t r o

OnePiò Winery di Ilaria

Accordini, Località Fiocazzola 1b, 25015

Desenzano del Garda (BS), Italia (richiedente), rappresentata da **Ruffini**

Ponchioli e Associati S.r.l., Via Caprera 6, 37126 Verona, Italia

(rappresentante

professionale).

Il 07/04/2020, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 068 349 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 per il marchio denominativo "ILARIA ACCORDINI". L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 per il marchio denominativo "STEFANO ACCORDINI". 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. 17 155 921.

1. I prodotti

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

Classe 33: *Vini.*

I

prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

I *vini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

• **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. Il richiedente sostiene che, nel settore del vino, il pubblico di riferimento è estremamente attento ed accorto e nell'accingersi all'acquisto dei prodotti di cui alla presente opposizione esercita un livello di attenzione ben superiore alla media. A tale proposito, la Divisione d'Opposizione osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a prodotti costosi e sofisticati, il che non significa necessariamente un grado elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse per il vino, c'è un'altra parte del pubblico – che non è trascurabile – che sceglie il vino piuttosto spontaneamente, specialmente quando si tratta di prodotti di consumo di massa a basso costo. Pertanto, il grado di attenzione del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

• **I segni**

STEFANO	ILARIA
ACCORDINI	ACCORDINI

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

Gli elementi dei segni saranno interamente riconosciuti, in particolare quale nome e cognome, in Italia. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dai due termini "STEFANO ACCORDINI" mentre il marchio impugnato, pure denominativo, è formato dai due termini "ILARIA ACCORDINI". Mentre "STEFANO" e "ILARIA" sono due nomi propri di persona, rispettivamente maschile e femminile, il termine "ACCORDINI" sarà riconosciuto come un cognome italiano, e in particolare di origine veneta, peraltro non particolarmente diffuso. Ciò si evince, ad esempio, dai risultati che si possono ottenere da ricerche online presso siti specializzati. Ad esempio, la pagina www.cognomix.it informa che approssimativamente ci sono 120 famiglie Accordini in Italia. Si tratta di un numero piuttosto limitato, a conferma che il suddetto cognome non sia particolarmente diffuso.

Tutti gli elementi dei marchi sono da considerarsi distintivi in assenza di qualsivoglia particolare relazione tra essi e i prodotti nella classe 33.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nel termine, e cognome, "ACCORDINI". Tuttavia, essi differiscono nei nomi propri, diversi, che lo precedono, ossia "STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dai tre summenzionati punti di vista, 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.

- **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.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il grado di attenzione del quale sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel cognome "ACCORDINI" mentre differiscono nei nomi propri che lo precedono,

ossia

“STEFANO” nel caso del marchio anteriore ed “ILARIA” per quanto riguarda il marchio impugnato.

La percezione dei segni

costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione

europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore

valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

Quando come nel presente caso i segni in

conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio

rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Come visto nella sezione c) della presente

decisione, il cognome “ACCORDINI” non è particolarmente diffuso in Italia ed è

quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri “STEFANO” e “ILARIA” che sono gli unici

elementi che differenziano i segni.

Inoltre, 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).

La

Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell'identità dei prodotti è giocoforza che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto 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. 17 155 921 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. 17 155 921 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, né tantomeno la questione della prova d'uso invocata in relazione ad alcuni di essi (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 14/11/2019 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 dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché in tutti i casi menzionati i segni non sono comparabili ai segni del caso ora in esame. In nessuno dei casi citati, ovvero "HECTOR LEGRAND" contro "BARON GASTON LEGRAND", "PRINZ MAX EMANUEL THURN UND TAXIS" contro "GLORIA THURN UND TAXIS", "HANNAH MONTANA" contro "MONTANA", "P POLLINI" contro "ARMANDO POLLINI", si possono rinvenire le medesime circostanze del caso in esame. Tra gli altri fattori che li distinguono, la Divisione d'Opposizione rileva che in nessuno dei suddetti casi si sono infatti comparati segni che contenessero il medesimo cognome, peraltro poco diffuso nel territorio preso in esame, accompagnato da due nomi propri piuttosto comuni. In due dei casi succitati al contrario sono presenti elementi, quali "PRINZ", o "BARON", che certamente aiutano ad identificare, eventualmente, persone differenti e conseguentemente una possibile origine commerciale distinta, al di là di

eventuali rapporti di parentela.

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

Quest'ultimo

argomento della richiedente deve quindi pure essere rigettato.

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 (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), 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

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Aldo BLASI

Ai sensi

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

a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "ITINERANT RESTAURANT"



1. Accettata in data 25.03.2020 la domanda di registrazione del marchio "Itinerant Restaurant" depositato il 14.06.2019 a Milano

Elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il "VOUCHER 3I"



Lo **Studio Rossi & Martin** ha sin da subito presentato domanda per rientrare negli elenchi degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il "VOUCHER 3I", misura economica dedicata alle start-up innovative e potrà quindi fornire i seguenti servizi di consulenza alle imprese beneficiarie di "Voucher 3I":

1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
2. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e al deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
3. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso l'ufficio estero di interesse)

Infatti i servizi per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il

Voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati iscritti negli appositi elenchi predisposti rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il seguente link
<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i>

PROROGA Bando per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3)



E' stata prorogata alle ore 9,00 del 6 maggio 2020 la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di

agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione

Europea e marchi internazionali (Marchi+3)

decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi – del 9 marzo 2020

Marchio di certificazione europea – marchio FMS



Accettata in data 29.02.2020 la domanda di registrazione del marchio di certificazione europea “FMS” depositato il 07.08.2019 a Mantova in classe 29 creme da spalmare a base di formaggio.

Se depositiamo un marchio di certificazione europea depositiamo un marchio che sarà distinguibile da altri prodotti e/o servizi, previa certificazione da parte nostra degli stessi prodotti e/o servizi relativamente al materiale, al processo di produzione e fabbricazione, alla qualità e ad altre caratteristiche precipue del prodotto o servizio stesso. Non sarà invece distinguibile da altri prodotti e servizi in base alla provenienza geografica.

Fondamentalmente un marchio di certificazione UE sarà tale perché il titolare del marchio stesso certifica e garantisce sotto la propria responsabilità sia la veridicità delle sue caratteristiche sia la conformità ai dettami contenuti nei regolamenti d’uso. Una delle principali limitazioni, oltre al fatto che il marchio non può vantare la distinguibilità da altri prodotti o servizi in base alla provenienza geografica, è che il titolare non può svolgere un’attività riguardante la fornitura di prodotti e dei servizi del tipo certificato.

IL DIGITALE DIVENTA TRAINANTE- ITALIA OGGI DEL 14-02-2020



Progetto Smart & Start. Il digitale diventa trainante. I progetti coprono il 61% delle domande d'investimento

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "ECO LINE"



Accettata in data 06.02.2020 la domanda di registrazione del marchio "Eco Line" depositato il 03.07.2019 a Bergamo

Apple, multa da 837 milioni per violazione di brevetti – Il Sole 24 Ore del 30-01-2020



La società di Cupertino è stata condannata (assieme a Broadcom) per avere «rubato» tecnologie sviluppate dal California Institute of Technology. Sotto accusa anche i chip contenuti in iPhone, iPad e Apple Watch

Apple e Broadcom dovranno pagare una multa miliardaria per aver violato quattro brevetti del California Institute of Technology, il prestigioso CalTech di Pasadena, riguardanti la trasmissione dati con tecnologie wi-fi. Un tribunale di Los Angeles ha infatti deciso che Apple dovrà pagare 837,2 milioni mentre Broadcom, altra grande società californiana, dovrà risarcire 270,2 milioni di dollari. Il CalTech aveva fatto causa ai due colossi

tecnologici nel 2016 sostenendo che prodotti di Apple, compreso l'iPhone, contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom ma basati su brevetti sviluppati dall'Istituto di Pasadena.

Una multa da record

Quella decisa mercoledì 29 gennaio in California è la multa di importo maggiore inflitta dal tribunale californiano quest'anno e – secondo quanto risulta all'agenzia Bloomberg – è per importo la sesta sanzione di tutti i tempi. Apple che per anni ha fatto causa ad altre società come Samsung per difendere i propri brevetti, ha già fatto sapere che farà ricorso contro il verdetto. Così come Broadcom che contesta i fatti e anche i collegamenti normativi sui quali si è basato il giudizio. Gli avvocati di Apple e Broadcom hanno dunque sempre negato la violazione dei brevetti e hanno inoltre affermato che, in ogni caso, il CalTech non avrebbe diritto a risarcimenti significativi anche in caso di utilizzo di tecnologie di sua invenzione.

La soddisfazione del CalTech

Il CalTech «è soddisfatto che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti da noi realizzati», ha detto un portavoce, aggiungendo che l'istituto è «impegnato a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l'educazione».

Il CalTech (centro di ricerca noto anche ai più giovani per le avventure del genio-nerd Sheldon Cooper raccontate nella serie tv *The big bang theory*) aveva fatto causa a Broadcom nel 2016, facendo però riferimento specifico ai prodotti di Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, computer Mac, altoparlanti intelligenti HomePod e router wireless AirPort. Tutti dispositivi nei quali vengono utilizzati i componenti Broadcom contestati per la violazione dei brevetti. In un primo momento Apple e Broadcom avevano dichiarato in tribunale che le rivendicazioni nei confronti di Apple «si basavano esclusivamente sull'incorporazione di chip in presunta violazione» nei prodotti Apple. La corte californiana ha deciso che i chip forniti da Broadcom usavano i brevetti sviluppati dalla CalTech e che questa violazione va punita. La multa da 837,2 milioni di dollari inferta ad Apple segna una delle sconfitte più pesanti nella storia per il gigante della tecnologia di Cupertino.

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

NAUTICA vs SCUOLA NAUTICA ITALIANA – Divisione di Opposizione del

20-01-2020



“Nautica” è il marchio anteriore, “Scuola Nautica Italiana” è il marchio impugnato. Le classi sono Classe 9: *Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d’insegnamento*; Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria*; Classe 35: *Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento*. Secondo la Divisione di Opposizione c’è il rischio di confusione poichè è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato seppur configurato in modo diverso come un sottomarchio per cui il marchio impugnato deve esser rigettato.

OPPOSIZIONE

N. B 3 071 383

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, 10019 New York, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da **Akran Intellectual Property Srl**, Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Be Brand S.A.S. di

Brunello Alessio & C., via S. Martino

33 fraz. S.Martino Gusnago, 46040 Ceresara (MN), Italia (richiedente), rappresentata da **Avv. Luca Giove**, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/01/2020, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 071 383 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 960 510 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente

ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 960 510 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621 e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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

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

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

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

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

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

segni

in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più

di un marchio anteriore. La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo

luogo, esaminare l'opposizione in relazione alle registrazioni di marchio dell'opponente n. 13 304 621 e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo 'NAUTICA'.

a) I prodotti e servizi

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

1)
Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621

Classe 9:

Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, calcolatrici, computer; software; estintori; occhiali [ottica]; occhiali [ottica]; occhiali da sole; monocoli; astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per occhiali da sole o da vista; visiere parasole protettive; parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli.

Classe 14:

Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologi; orologi [da polso e da tasca]; oreficeria; bottoni per polsini; spille da cravatte; ferma-cravatte; bigiotteria; amuleti [gioielleria]; targhette; braccialetti; spille; fibbie per cinturini d'orologi; catene di orologi; ciondoli; orecchini; medaglioni; medaglie; collane [gioielleria]; anelli da dito; braccialetti per orologi

[cinturini]

; braccialetti per orologi [cinturini]; fermagli per orologi; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35:

Vendita al dettaglio e vendita al

dettaglio on-line d'articoli d'abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti per uomo, donna e bambino, accessori per l'abbigliamento, grembiuli, calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali, mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scalda muscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie, gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte, accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe, bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiama, cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti, cinture e bretelle, indumenti contro le intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per calzature, bavaglino, paraorecchie.

2) Registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 7 081 391

Classe 9:
Occhiali, ovvero occhiali da vista ed occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci.

Classe 25:
Indumenti, ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica.

Classe 35: *Vendita al dettaglio d'un'ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.*

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:
Occhiali; cordoncini per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da sole; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi per lo sport.

Classe 14:
Orologi; orologi sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con

contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica; orologi digitali con timer automatici.

Classe 25:

Abbigliamento da donna; abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il

tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento

sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al

collo; articoli d'abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino;

bandane [foulards]; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body

; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant; completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti

; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime

; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport; maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti; pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini; t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antidrucciolo per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie

; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette [cuffie]; pigiama; pantofole.

Classe 35:

Servizi al dettaglio in relazione

all'abbigliamento; servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; servizi

di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di

vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita online

al dettaglio inerenti l'abbigliamento.

Al

fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il

termine "ovvero" utilizzato nell'elenco dei prodotti e servizi dell'opponente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita

la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

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

I

fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter*

alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti

contestati in classe 9

I

prodotti contestati *occhiali; cordoncini*

per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport;

occhiali da sole; occhiali protettivi per lo sport sono identici ai prodotti occhiali [ottica]; occhiali da

sole; astucci, catenelle, cordoncini per occhiali da sole o da vista rivendicati

dal marchio anteriore n.1, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente

includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Gli

occhialini per subacquei; occhialini per

nuotatori del marchio impugnato sono dispositivi ottici esattamente come gli *occhiali* del marchio anteriore

n.1. Essi possono condividere la stessa destinazione e coincidono in pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Tali prodotti sono pertanto simili

.

Prodotti

contestati in classe 14

I

prodotti impugnati *orologi; orologi*

sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di

orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso;

braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi

da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica

automatica; orologi digitali con timer automatici sono identici ai prodotti *orologi; parti ed accessori per*

tutti i prodotti summenzionati del marchio anteriore n.1 perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o inclusi nei prodotti

dell'opponente.

Prodotti contestati in classe 25

Tutti

i prodotti impugnati in classe 25 ovvero

abbigliamento da donna;

abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per

surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al collo; articoli d'abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino; bandane

; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bomber; boxer [intimo];

boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da

sport; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant; completi da

marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti [abbigliamento]; felpe; foulard

[articoli di abbigliamento]

; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime [maglieria]; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport; maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti; pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini; t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antidrucciolo per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette

; pigiama; pantofole

sono almeno simili agli *indumenti*, ovvero *giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica* del marchio anteriore n. 2. I prodotti in questione infatti possono avere lo stesso scopo (coprire e proteggere il corpo umano), origine commerciale, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in classe 35

I servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al

dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento sono identicamente contenuti tanto nella lista di servizi del segno contestato come nella lista dei servizi del marchio anteriore n.1 (inclusi i sinonimi).

I servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento contestati ed i servizi di vendita al dettaglio d'articoli d'abbigliamento del marchio anteriore n.1 sono servizi relativi alla vendita degli stessi prodotti. I servizi di vendita all'ingrosso consistono nella vendita di beni ad altre imprese che poi rivendono tali beni ai consumatori finali. Anche se il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione sono diversi, questi servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione e sono complementari tra di loro. Inoltre, i grossisti talvolta forniscono anche servizi di vendita al dettaglio e quindi anche i fornitori dei servizi in questione possono essere gli stessi. Pertanto, tali servizi sono simili.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso, ad esempio, dei servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

NAUTICA

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il

territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

Gli elementi verbali "SCUOLA" e "NAUTICA" sono privi di significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali l'italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai termini "SCUOLA", "NAUTICA" e "ITALIANA" riprodotti in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda appaiono tre stelle allineate in senso verticale.

I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti da un unico elemento, "NAUTICA".

Gli elementi "SCUOLA" e "NAUTICA" non hanno un significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento "ITALIANA" del marchio impugnato, per quanto non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l'origine o una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.

La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è

priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in questione. Tuttavia essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici, non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro decorativa. Inoltre occorre tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

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

Visivamente, i segni coincidono nella parola "NAUTICA" che rappresenta l'unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono negli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA" e nell'elemento figurativo del segno impugnato. Tuttavia, per le ragioni esplicitate poc'anzi, gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto sull'impressione globale fornita dai marchi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola "NAUTICA", che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono nel suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali "SCUOLA" e "ITALIANA" del segno impugnato. Tuttavia quest'ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in questione. L'elemento figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato dell'elemento figurativo e del termine "ITALIANA" nel marchio impugnato

mentre

i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione.

Poiché i

marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

**d) Carattere
distintivo del marchio anteriore**

Il carattere distintivo

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

L'opponente

non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori siano particolarmente

distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di

conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*.

Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,

nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione.

Pertanto, il carattere distintivo dei

marchi anteriori 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi del

segno impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti e servizi dei marchi sui quali si basa l'opposizione. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da

soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, i

quali in ambedue i casi presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono simili almeno

in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico. In particolare, l'unico l'elemento verbale dei marchi anteriori, peraltro normalmente distintivo, è interamente incluso nel segno impugnato. Le differenze, anche di carattere concettuale, sono principalmente limitate ad un elemento figurativo di scarsa capacità distintiva e che ha un peso minore rispetto agli elementi verbali, e a un elemento come il termine "ITALIANA" del marchio impugnato, che è pure debole in ragione del suo significato descrittivo.

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

Inoltre, è importante rammentare che 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.

È quindi possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell'origine dei servizi di entrambi i marchi.

Entrambe le parti richiamano a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali dell'Ufficio Brevetti e Marchi italiano. 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).

In ogni caso i precedenti invocati dalle parti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché essi riguardano il pubblico di

riferimento di lingua italiana che non è stato preso in esame nel caso in specie.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara. 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 sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 13 304 621 e 7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Poiché tali diritti anteriori portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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 (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), 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
Sandra RICCARDO RAPONI IBAÑEZ

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.

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “CONDOMINIO 24 H DAZZI COSTRUZIONI”



Il 19 dicembre 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a PARMA il marchio nazionale “CONDOMINIO 24 H” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 36, 37

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MP BERGAMO”



Accettata in data 08.01.2020 la domanda di registrazione del marchio "MP BERGAMO" depositato il 10.05.2019 a Bergamo

MARCHI: DEPOSITATO IL MARCHIO L'IMPIEGATA

L'Impiegata

Il 20 DICEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'EUIPO a ANCONA il marchio europeo "L'impiegata" Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 18, 25.

Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e trasferimento tecnologico



Ecco il prospetto con i principali elementi delle 5 procedure di concessione dei relativi finanziamenti

- **Brevetti+** con una dotazione di **21,8 milioni di euro**, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.

Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia **dal 30 Gennaio 2020** e fino ad esaurimento delle risorse.

- **Disegni +4** con una dotazione di **13 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall'1 gennaio 2018.

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 27 febbraio 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Marchi+3** con una dotazione di **3,5 milioni di euro**.

L'incentivo viene riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali

I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.

Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere **dal 30 marzo 2020** e fino a esaurimento delle risorse.

- **Bando Poc** con una dotazione di **5,3 milioni di euro**

Vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia **dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020**.

- **Bando Utt** con una dotazione complessiva di **7,555 milioni di euro**, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.

Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.

I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPPI-UIBM dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020.

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “LINEA IN 1988”



Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a TORINO il marchio nazionale “LINEA IN 1988” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.

Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019



In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

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