

Fast Food il gigante McDonald's perde i diritti sull'icona Big Mac – Il Sole 24 Ore del 21-01-2019



Fast Food il gigante McDonald's perde i diritti sull'icona Big Mac.

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

PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI

VS

 pontinova

PONTI VS PONTINOVA

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018

Nel caso R 566/2018-5

Pontinova AG

Rotes Schiloss, Beetenstraße 7

8002 Zürich

Svizzera Ricorrente/ricorrente

rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania

V

Ponti & Partners S.L.P.

Consell de Cent, 322 bxs.

08007 Barcellona

Spagna Opponente/convenuto

Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio

dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI

composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G

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. [06-12-2018]

Decisione

Fatto

Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente»)

ha

cercato di registrare il marchio figurativo

per il seguente elenco di servizi:

Classe 45 – Servizi legali.

La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI

S.L.P, di seguito «l'opponente») presentava un'opposizione contro la

registrazione

della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.

I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

lettera b),

dell'UE RMT.

L'opposizione si basava, tra l'altro, sui seguenti diritti:

a) Registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 716 576 per il marchio figurativo

depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:

Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei

settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e

di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

L'assistenza tecnica

informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;

Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale;
Consulenza tecnica nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle falsificazioni;
Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza giuridica nel settore delle falsificazioni;
b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio» PONTI depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i seguenti servizi:
Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio» OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i

seguenti servizi:

Classe 45 – Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.

Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha consentito l'opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti

i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione.

In

particolare, ha motivato la sua decisione:

– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione di

Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;

– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a

professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei termini e delle condizioni dei servizi acquistati;

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni

caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi

interessati.

– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un'analisi dei suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che

assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo

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. [06-12-2018]

– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell'opinione pubblica in questione l'elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il concetto aggiuntivo trasmesso dall'elemento «NOVA» del segno contestato presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato dell'elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;

– L'opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è particolarmente distintivo a causa dell'uso intensivo o della reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione.

Pertanto,

il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;

– I segni sono visivamente e celatamente simili a un grado medio e per parte del

pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto

che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all'inizio del segno contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta

imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto 54).

– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle

somiglianze tra i segnali e dell'identità tra i servizi, si ritiene che esista un

rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).

Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata e il 30 maggio 2018 ha presentato la memoria contenente i motivi del

ricorso.

Il 31 agosto 2018, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni in

risposta al
ricorso.

Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
dell'opponente stesso, il consiglio ha informato l'opponente che non poteva essere considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, dell'EUTR.

In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento

di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.

Argomentazioni e argomentazioni delle parti

Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione

impugnata e respinga l'opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di

motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:

– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione

in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le

imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è

nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali

tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;

– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.

Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;

– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi

è alcun rischio di confusione;

– Inoltre, i servizi dell'opponente sono rivolti a un pubblico professionista che

potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;

– L'impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle

lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;

- I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un'intonazione diversa. Nel termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta una differenza di rischio di confusione;
- «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
- Alla luce di quanto precede, nonostante l'elemento comune «PONTI», non vi è alcun rischio di confusione nel caso di specie.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

L'opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere riassunte nel modo seguente:

- Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi dell'opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L'opponente impiega dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l'EUIPO, come nel caso di specie. L'opponente è iscritto al foro di Barcellona e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;
- Inoltre, i servizi dell'opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L'opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
- I segni in conflitto condividono l'elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l'elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l'impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
- Considerando l'identità tra i servizi in conflitto e l'elevato grado di somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.

In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».

Motivi

Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti

all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria

nella presente decisione.

Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'EUTMR. È ammissibile.

Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:

Classe 45 – Servizi legali.

I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:

Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano

attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà

industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel

fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale

consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di

protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e rientra in un'ampia gamma di servizi giuridici.

L'argomentazione del

richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la

nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un tribunale, ma comprende anche l'elaborazione di contratti di redazione e di altri

documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri

servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un

organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di

proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.

Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono

essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è

irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da

quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all'Ufficio ripartire d'ufficio la

categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.

Pubblico pertinente

Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da

utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che

sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o

simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto

23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz, EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura

dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.

Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio

anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista.

L'opponente

sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a singoli clienti.

Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e

intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno

ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.

Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone

fisiche.

Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di

tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione

del pubblico pertinente sia superiore alla media.

Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il territorio in questione.

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

Confronto dei segni

I segni da confrontare sono:

Il

segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione

minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di

una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola

«PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso delle lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione delle loro similitudini. Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che costituisce l'unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l'elemento figurativo del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a un livello medio.

I segni saranno pronunciati come 'PON-TI' e 'PON-TI-NO-VA' da parte del pubblico spagnolo. Anche se l' «NO» dovesse essere stressato all'interno di «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due sillabe, l'unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un grado medio.

Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè «ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.

Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l'aspetto concettuale non ha alcun impatto sul loro confronto.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

PONTI

Segno anteriore Segno contestato

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. [06-12-2018]
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L'opponente non ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù dell'uso.

Valutazione complessiva del rischio di confusione

Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle

circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).

Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti

e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di

conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere

compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore

grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.

I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi

coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno precedente e l'elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in

caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si

tratta dell'elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore

rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al

loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno

contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l'inizio

del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i consumatori tendono a concentrarsi sull'inizio di un segnale di fronte a un marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la

prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l'elemento

«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)

deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non

ha
soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova
sottomarca di
«PONTI».
Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di
specie,
nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda
contestata è stata respinta.
Poiché l'opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
l'opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell'atto di
opposizione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

Costi

norma dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'EUTMR e dell'articolo 18 EUTMIR,
il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
dell'opposizione e dei procedimenti di ricorso dell'opponente.
L'opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
procedimento di ricorso. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
dell'EUTMIR e dell'articolo 120, paragrafo 1, dell'EUTMR, possono essere
rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai
rappresentanti
professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto,
per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al
richiedente
di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale.
Poiché la
decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è
competente
anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la
liquidazione dei
costi. Considerando che l'opponente non era stato rappresentato da un
rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il
richiedente è
solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda contestata;
La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di farsi carico delle spese di rappresentanza dell'opponente;
La ricorrente sopporterà l'importo di 320 EUR corrispondente alla tassa di opposizione sostenuta dall'opponente.

Firmato

G. Humphreys

Firmato

C. Gevers

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

P.O. P. Nafz

27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente θ medianico”

consulente θ medianico

Il 10 dicembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “consulente θ medianico ”

Il marchio “consulente θ medianico ” è stato depositato a Novara ed è utilizzato nella classe di prodotti 45

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Brughi’s”



Accettata in data 03.12.2018 la domanda di registrazione del marchio “Brughi’s” depositato il 22.03.2018 a Parma

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “M&G Engineering Consulting”



Accettata in data 30.11.2018 la domanda di registrazione del marchio “M&G Engineering Consulting” depositato il 03.05.2018 a Savona

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “RIVIANO”

RIVIANO

Accettata in data 30.11.2018 la domanda di registrazione del marchio "Riviano" depositato il 03.05.2018 a Parma

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Brand for you"



Il 12 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "Brand for you "

Il marchio "Brand for you" intestato ad una realtà di Bologna è utilizzato nelle classi di prodotti 3, 5, 16, 35, 39, 44

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "One Farm"



Il 6 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "OneFarm "

Il marchio "OneFarm" intestato ad una realtà di Brescia è utilizzato nelle classi di prodotti 9, 35, 36, 42

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PRESEPE DI SABBIA”

EPE DI SAI

Accettata in data 25.10.2018 la domanda di registrazione del marchio
“Presepe di Sabbia” depositato il 24.11.2017 a Caserta

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ACCADEMIA ESTETICA”



Accettata in data 24.10.2018 la domanda di registrazione del marchio
“Accademia Estetica” depositato il 25.01.2018 a Pisa

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Nocte Materassi”



Il 12 ottobre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "Nocte Materassi"

Il marchio "Nocte Materassi" intestato ad una realtà di Modena è utilizzato nelle classi di prodotti 20.

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "Medical Weed"



Accettata in data 08.10.2018 la registrazione del marchio "Medical Weed" a Nola (NA). Il marchio era stato depositato il 21.12.2017

MM contro MM MARMO MECCANICA Divisione di Opposizione 08-10-2018



I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: *Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.*

Il marchio anteriore è formato da due "M" poste all'interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è composto da una griglia formata da quadrati all'interno dei quali si trovano una lettera "M" maiuscola nera, un'altra lettera "M" le tre lettere "SPA".

Sul lato destro vi sono i termini "MARMO MECCANICA".

Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

La Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino, Italia (opponente), rappresentata da **Serena Corbellini**, Via Frascarolo, 45, 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant'Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia (richiedente), rappresentata da **Ing. Claudio Baldi S.r.l.**, Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

Il 08/10/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 112 253 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. I prodotti

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

Classe 7: *Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].*

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

La Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l'opposizione deve essere respinta.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici o simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il

grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Il marchio anteriore è formato da due elementi identici posti all'interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nelle proprie osservazioni del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una lettera "M" e una lettera "W". Non si può, tuttavia, escludere che almeno una parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l'appunto identica, come due lettere "M" delle quali la seconda è collocata in posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia formata da nove quadrati posti in file di tre. All'interno dei tre quadrati superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera "M" maiuscola nera, un'altra lettera "M" e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere "SPA". Nell'ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e

non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due termini "MARMO MECCANICA" raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere minuscole di colore nero.

Mentre le lettere "M" ed "M" sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere "SPA" e i termini "MARMO MECCANICA", per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l'appunto le lettere "SPA" e i termini "MARMO MECCANICA", nel caso in cui ad essi vengano attribuiti dei significati. Si pensi ad esempio all'idea di "SPA", che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini "SPA" e "MARMO MECCANICA". Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere "SPA" del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di "Società per azioni" e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini "MARMO MECCANICA" saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall'altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

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

Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere 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).

Visivamente, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono irrilevanti, dato che le lettere "M" sono raffigurate utilizzando caratteristiche assai differenti, e in considerazione dei restanti elementi dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

—

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere “M”, e ancora di più nel caso nel segno anteriore vengano riconosciute due lettere “M” invece che una lettera “M” e una lettera “W”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “SPA” e “MARMO MECCANICA” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi elementi a seconda della loro distintività.

—

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo elemento.

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

1. 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.

1. 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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale, come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di

riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere "M" ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere "M", anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un'impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi senz'altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Nel presente caso, come poc'anzi ribadito, i segni producono un'impressione visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che degli elementi aggiuntivi.

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori che non comprenderanno, tra gli altri, i termini "MARMO MECCANICA". Le differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per controbilanciare le scarse somiglianze.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

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

“Itinerant Street Food”



Il 3 ottobre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Itinerant Street Food ”

Il marchio “Itinerant Street Food” intestato ad una realtà di Oristano è utilizzato nelle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43

CR

HYPE contro HYPE HELMETS Divisione di Opposizione 11-9-2018



HYPE **contro** HYPE HELMETS

Il marchio anteriore è “Hype”. Il marchio impugnato è “Hype Helmets”

L’elemento ‘Hype’ sarà inteso come promozione, fare pubblicità, promuovere. Tale elemento è distintivo in quanto non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è presente in entrambi i marchi. La parola “Helmets” del marchio impugnato – che tradotto diventa “elmetti ” – visto che i prodotti di cui stiamo parlando sono tra gli altri i “caschi di protezione”, non aggiunge capacità distintiva perché descrittivo.

Ad avviso della Divisione di opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di lingua inglese.

OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

Just Hype Limited, Europa House Newton Lane Wigston, LE18 3SE, Leicester, Regno Unito (opponente), rappresentata da **Howes Percival LLP**, 3 The Osiers Business Centre, LE19 1DX, Leicester, Regno Unito (rappresentante professionale)

c o n t r o

Omnia Retail S.r.l., Via Tommaso Grossi, 5, 20841, Carate Brianza (MB), Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/09/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 947 284 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE)

2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo 'Hype'. 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.

1. I prodotti

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

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942

Classe 9: Caschi per ciclismo; Macchine fotografiche; Custodie per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Cuffie per la musica; Astucci per occhiali a molla; Cuffie per la musica; Protezioni per la testa; Supporti per telefoni cellulari; Custodie in cuoio o pelle per telefoni portatili; Caschi per motociclisti; Lettori MP3; Caschi da skateboard; Caschi per lo sport; Cuffie stereo; Cinghie per cellulari; Astucci per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole; Cavi USB; Chiavi USB; Apparecchi audio; Apparecchi per la riproduzione del suono; Memory card; Scheda di memoria flash.

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 755 113

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d'animali; bauli e valigie; parapioggia.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

A seguito di una limitazione i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; occhiali; montature per occhiali; lenti per occhiali; occhiali protettivi e maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio; maschere per il nuoto; occhiali da sci; occhiali di protezione; apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfonni; apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro.

Classe 25: Scarpe e stivali per motociclisti; abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo.

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.

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

Il termine 'quali', utilizzato nell'elenco dei prodotti del richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

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 *apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni* si sovrappongono con gli *apparecchi per la riproduzione del suono* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro* sono inclusi in o si sovrappongono con le *protezioni per la testa* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *occhiali* includono in quanto categoria più ampia gli *occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *occhiali protettivi per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; occhiali da sci; occhiali di protezione* si sovrappongono agli *occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Le *montature per occhiali* includono in quanto categoria più ampia le *montature per occhiali da sole* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio le categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari* sono simili agli *apparecchi per la riproduzione del suono* dell'opponente. Essi possono avere la stessa origine commerciale, lo stesso pubblico e gli stessi canali di distribuzione.

Le *lenti per occhiali* sono simili agli *occhiali da sole* dell'opponente. Essi possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.

Le *maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; maschere per il nuoto* sono simili ai *caschi per lo sport* dell'opponente. Tali prodotti possono dirigersi allo stesso pubblico e avere gli stessi produttori e canali di distribuzione.

I prodotti contestati *tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio* sono simili ai *Caschi per lo sport* dell'opponente. Essi possono coincidere in scopo, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso.

Prodotti contestati in classe 25

Le *scarpe per motociclisti* sono comprese nell'ampia categoria di *scarpe* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *stivali per motociclisti* sono simili in alto grado alle *scarpe* dell'opponente. Questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. I segni

Hype

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.

L'elemento comune 'Hype' ha significato in alcuni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

L'elemento 'Hype' sarà inteso come 'battage pubblicitario; promozione; fare battage pubblicitario; promuovere'. Tale elemento è distintivo dal momento che non ha relazione con i prodotti di riferimento.

L'elemento 'HELMETS' del segno impugnato sarà inteso come 'elmetti'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, tra gli altri, caschi di protezione si ritiene che questo elemento sia non distintivo per tali prodotti.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa. 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).

L'elemento 'HYPE' nel segno contestato è l'elemento verbale dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo dal momento che 'HELMETS' è in posizione secondaria e di dimensioni molto più piccole.

Inoltre 'HYPE' è il primo elemento verbale del segno impugnato. 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.

Visivamente, i segni coincidono in 'HYPE' che è distintivo ed è il primo elemento verbale e l'elemento verbale dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in 'HELMETS' e nell'elemento grafico posto alla sua sinistra, che tuttavia, come poc'anzi indicato, provocherà in linea di principio un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola 'HYPE' presente in entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono della parola 'HELMETS' sebbene si ritenga probabile che tale parola non verrà pronunciata dal pubblico di riferimento in considerazione della sua posizione secondaria e delle sue dimensioni ridotte che la rendono appena percepibile e, per una parte dei prodotti, anche non distintiva.

Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente molto simili.

1. 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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici e in parte simili in varia misura. Il grado di attenzione del pubblico destinatario può variare da medio ad alto.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi visualmente e concettualmente sono molto simili e foneticamente almeno molto simili. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato e ha un ruolo distintivo autonomo, oltre a essere il primo elemento e l'elemento verbale dominante.

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

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

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

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

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

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio "HGSC Hybrid Grid Smart Controller"



Il 20 settembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso EUIPO, il marchio comunitario "HGSC Hybrid Grid Smart Controller"

Il marchio "HGSC Hybrid Grid Smart Controller" intestato ad un'azienda di Genova, leader nel suo settore, ed è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 9 e 42.

ADAMAS CONTRO ADAMAS – Divisione di opposizione 28-08-2018

ADAMAS



ADAMAS **CONTRO** ADAMAS

L'elemento comune 'ADAMAS' è privo di significato quindi ha carattere distintivo per i prodotti delle classi:

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

Classe 29: *Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive); molluschi e crostacei (non vivi); pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.*

Classe 8: *Raspa.*

Classe 44: *Cure di igiene e di bellezza.*

I prodotti contestati riguardano la classe 44, 8 e 3 creme abbronzanti, cure per la bellezza.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione da parte del pubblico di lingua polacca.

OPPOSIZIONE N. B 2 929 191

Salmo-Pan S.r.l., Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (opponente),
rappresentata da **Matteo Alessandro Giovannini**, Via Castello, 75, 26025,
Pandino (CR), Italia (dipendente rappresentante)

c o n t r o

Rvm Beauty S.r.l., Via Filippo Marchetti 7, 00199, Roma, Italia
(richiedente).

Il 28/08/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 929 191 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 320EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 per il marchio figurativo ''. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 161 795 per il marchio denominativo 'ADAMAS'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

1. I prodotti e servizi

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

Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

Classe 29: Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive); molluschi e crostacei (non vivi); pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti;

gelatine e marmellate.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Olii essenziali ed estratti aromatici; Prodotti per la cura del corpo non medicati.

Classe 8: Raspa.

Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

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

Prodotti contestati in classe 3

I prodotti contestati *Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Prodotti per la cura del corpo non medicati* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con i *cosmetici* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *oli essenziali ed estratti aromatici* sono simili in alto grado ai *prodotti di profumeria* dell'opponente. Essi possono avere la stessa natura e

lo stesso scopo. Inoltre, possono coincidere in pubblico rilevante e metodo d'uso.

Prodotti contestati in classe 8

Il prodotto contestato *raspa* è simile in basso grado ai *cosmetici* dell'opponente. Essi possono avere lo stesso scopo e coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in classe 44

I servizi contestati *cure di igiene e di bellezza* sono simili ai *cosmetici* dell'opponente. Essi hanno lo stesso scopo. Inoltre, normalmente coincidono in pubblico rilevante e canali di distribuzione e possono essere complementari tra loro.

1. 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 in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

ADAMAS

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.

L'elemento comune 'ADAMAS' è privo di significato in taluni territori, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco.

L'elemento 'ADAMAS' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato non verrà associato a nessun significato concreto da parte del pubblico rilevante. Tale elemento si considera distintivo.

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

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

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

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'ADAMAS' che è l'unico elemento del marchio anteriore e l'unico elemento verbale del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

—

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'ADAMAS', presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono identici.

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

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

1. 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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in varia misura.

Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici dal punto di vista fonetico.

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

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 161 795 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.

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

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. Nel presente caso, l'opponente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "MAGICA INDIA"

MAGICA INDIA

Accettata in data 18.09.2018 la domanda di registrazione del marchio "Magica India" depositato il 14.06.2017 a Massa Carrara

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “SU SEGUNDU IL SECONDO PIATTO CHE CERCAVI”



Accettata in data 14.09.2018 la domanda di registrazione del marchio “Su Segundu il secondo piatto che cercavi” depositato il 07.04.2017 ad Oristano

SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018



Il marchio figurativo Supreme Chocolate è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.



DECISIONE

della prima commissione di ricorso
del 31 agosto 2018

Nel caso R 2338/2017-1
KASHER FOOD GROUP LTD.
5 HaZevah Street
Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
Israele Titolare di IR

rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l'Unione europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell'articolo 13 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni di ricorso come attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un solo membro.

Decisione

Fatto

1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l'Unione europea per la registrazione internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD. («il titolare dell'IR»), per il marchio figurativo per le merci della classe 30.

2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l'esaminatore ha rifiutato la protezione nell'UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).

3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione.

4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro delle RegISTRAZIONI internazionali dell'OMPI.

Motivi

5 A seguito della rinuncia dell'UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini della registrazione internazionale, la decisione emessa dall'esaminatore e il ricorso presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.

6 Il Comitato prende pertanto atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso

senza
una decisione sull'ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

1. Prende atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale;
2. Chiude il procedimento di ricorso