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 interfoni; 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 ella 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.

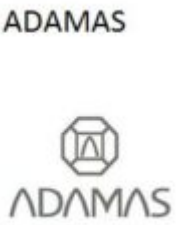
MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “HGSC Hybrid Grid Smart Controller”

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.

CR

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



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 *olii 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”

Su Segundu
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

MARCHI ITALIANI: rinnovo del marchio “HIKITCHEN”

Accettata in data 06.09.2018 la domanda di rinnovo del marchio “HIKITCHEN” , depositato il 17.05.2018.

Il titolare del marchio è DIGRIM Società Cooperativa, Digrim è un gruppo di acquisto nel settore degli impianti e delle attrezzature per il foodservice con sede a Reggio Emilia

---

MARCHI ITALIANI: rinnovo del marchio “SCUOLA NAZIONALE MAESTRI PIZZAIOLI”

Accettata in data 05.09.2018 la domanda di rinnovo del marchio “Scuola Nazionale Maestri Pizzaioli” ad Arezzo depositato il 07.012.2017

Il marchio è legato alla Nazionale Acrobati Pizzaioli, ai suoi spettacoli e alle sue esibizioni.

ZOI contro ZOI Divisione di Opposizione 28-08-2018

ZOI contro ZOI

Siamo di fronte a due marchi composti entrambi dalla parola “ZOI” parola che è priva di significato per cui è distintiva.

Il marchio anteriore ha una parte figurativa rappresentata da una foglia stilizzata che comunque è un elemento debole rispetto almeno ad una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli relativi ai prodotti di origine vegetale della classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari.* Invece lo stesso elemento della foglia è distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi indicati nella Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine ‘ZOI’ riprodotto in caratteri originali di colore nero con un circolo di colore bianco presente a nella parte superiore della lettera ‘I’.

Per la Commissione di Opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 846 106

Zoi agrícola S.L., Avda. Blas Infante, 2., 04250, Pechina (Almería), Spagna (opponente), rappresentata da **Isern Patentes y Marcas, S.L.**, Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcellona, Spagna (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Carlucci, Flat D 40 Hamilton Terrace NW8 9UJ Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentato da **Luigi Goglia**, Via Privata Cesare Battisti n. 2 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 846 106 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari.*

Classe 30: *Alimenti pronti sotto forma di salse; panini contenenti insalata; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure.*

Classe 31: *Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta.*

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 42: *Servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia.*

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande.*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 248 437 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

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. 16 248 437 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 11 876 935 per il marchio figurativo . 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. **a) I prodotti e servizi**

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

Classe 29: *Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; olii e grassi commestibili; macedonia di verdure; olio d'oliva commestibile.*

Classe 31: *Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; olive fresche; carrube; agrumi; arance; uva fresca.*

Classe 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione; installazione e riparazione di depositi; consulenza edilizia.*

A seguito di due limitazioni effettuate dal richiedente in data 06/03/2017 e in data 08/09/2017 i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari; pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; alimenti pronti sotto forma di salse; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini contenenti insalata; panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure; taboulé; budini; budini pronti da mangiare.*

Classe 31: *Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.*

Classe 32: *Birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcooliche; preparazioni per fare bevande.*

Classe 35: *Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in*

relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a pentole; servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi all'ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all'ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all'ingrosso in relazione a posate; servizi all'ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all'ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all'ingrosso in relazione alla birra; servizi all'ingrosso in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all'ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all'ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all'ingrosso in relazione a gelati; servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all'ingrosso in relazione al cacao; servizi all'ingrosso in relazione al caffè; servizi all'ingrosso in relazione al tè; servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all'ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Classe 36: *Fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari.*

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 39: *Imballaggio e deposito di merci; trasporto.*

Classe 41: *Pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione.*

Classe 42: *Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia; servizi informatici.*

Classe 43: *Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande.*

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 29

Olii e grassi alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I prodotti *frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti *frutta e ortaggi conservati* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

I *funghi lavorati* del marchio impugnato sono simili in alto grado agli *ortaggi conservati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro natura e destinazione, oltre che nella modalità d”uso. Inoltre, essi condividono canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore e sono in concorrenza tra loro.

I prodotti *pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 30

Alimenti pronti sotto forma di salse del marchio impugnato sono simili in alto grado alla *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e sono in concorrenza. Inoltre, essi coincidono nei loro canali di distribuzione e pubblico di riferimento oltre ad avere normalmente origine dai medesimi produttori.

I prodotti *panini contenenti insalata* del marchio impugnato sono simili in basso grado agli *ortaggi cotti* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

Pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto agli *ortaggi congelati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

I prodotti *caffè, tè e cacao e loro succedanei; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di*

riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; taboulé; budini; budini pronti da mangiare del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 31

Le *coltivazioni agricole; coltivazioni dell'orticoltura; coltivazioni forestali* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *coltivazioni dell'acquacoltura* del marchio impugnato sono simili a *granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi* del marchio anteriore poiché essi hanno basicamente la stessa natura, oltre ad essere in concorrenza tra loro. Inoltre, essi coincidono nel loro pubblico di riferimento e nel loro produttore abituale.

Prodotti contestati in classe 32

I prodotti *birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcooliche; preparazioni per fare bevande* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i *servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta* contestati presentano un basso grado di somiglianza con *frutta e ortaggi conservati; macedonia di verdure; alimenti per gli animali; prodotti orticoli, non compresi in altre classi; frutta congelata* dell'opponente.

I restanti servizi *assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi*

all’ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a pentole; servizi all’ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; servizi all’ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all’ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all’ingrosso in relazione a dolci; servizi all’ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all’ingrosso in relazione a posate; servizi all’ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all’ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all’ingrosso in relazione alla birra; servizi all’ingrosso in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all’ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all’ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all’ingrosso in relazione a gelati; servizi all’ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all’ingrosso in relazione al cacao; servizi all’ingrosso in relazione al caffè; servizi all’ingrosso in relazione al tè; servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all’ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche e i prodotti del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici. Lo stesso è valido per i restanti servizi, i quali non condividono alcun punto di contatto.

Servizi contestati in classe 36

I servizi *fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 37

Edilizia, costruzione e demolizione sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi di *manutenzione e riparazione di edifici* del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore. Essi sono altresì complementari.

I servizi *hVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *installazione e riparazione di depositi* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei rispettivi in canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e fornitori.

Servizi contestati in classe 39

I servizi di *imballaggio e deposito di merci; trasporto* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non hanno alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 41

I servizi *pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 42

I *servizi di progettazione* del marchio impugnato sono simili ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché pur avendo diversa natura essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

I *servizi di scienza e tecnologia* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché hanno diversa natura e destinazione d'uso. Tuttavia, essi coincidono in canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre a presentare un certo grado di complementarietà.

I servizi *collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi informatici* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 43

I servizi *fornitura di alimenti e bevande* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto a, tra gli altri, la *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi possono essere complementari. È vero che la natura e la destinazione d'uso di questi prodotti e servizi sono diverse. Tuttavia, essi possono coincidere nei loro canali di distribuzione nonché nell'operatore economico che li fornisce.

I servizi *affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;*

alloggi temporanei del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

1. **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 in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio per la maggioranza dei prodotti e servizi, ad alto, come ad esempio nel caso dei servizi nella Classe 37, i quali possono concernere somme ingenti e, in alcuni casi, pure rigidi standard di sicurezza.

1. **c) I segni**

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

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

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

L’elemento comune “ZOI” è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parlano l’italiano o lo spagnolo. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano o spagnolo.

L’elemento “ZOI” riconoscibile in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

Il marchio anteriore presenta un carattere figurativo. Le tre lettere “ZOI” sono rappresentate in colore verde e poste su di un elemento verde che rammenta chiaramente la forma di una foglia. Inoltre, le tre lettere sono attraversate da una striscia di colore verde chiaro con sfumature tendenti al bianco e posta orizzontalmente, per quanto in forma irregolare.

La rappresentazione della foglia stilizzata presenta un carattere debole per almeno una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli che hanno a che vedere con prodotti di origine vegetale. Detto elemento è normalmente distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi di *consulenza edilizia* nella Classe 37.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine ‘ZOI’ riprodotto in caratteri stilizzati maiuscoli di colore nero caratterizzati dalla presenza di un circolo di colore bianco presente all’interno della parte superiore della lettera ‘I’.

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

Per quanto riguarda entrambi i marchi, si deve tenere presente 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, i segni coincidono nelle tre lettere "ZOI", per quanto riprodotte in una veste grafica particolare. Essi differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore, i quali, come nel caso della foglia, presentano un carattere distintivo debole per una parte dei prodotti e servizi in questione e nella raffigurazione grafica delle lettere del marchio impugnato.

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

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo essi formati dalle medesime lettere poste nel medesimo ordine.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'elemento grafico del marchio anteriore costituto dalla rappresentazione stilizzata di una foglia verde, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. **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 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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

In via preliminare, pare 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).

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi nelle Classi 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 43 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. La Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio con la possibilità che per taluni servizi il livello di attenzione sia alto.

I segni sono visivamente simili in media misura e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono secondari. Infatti, la parte di pubblico rilevante presa in considerazione percepirà nel segno anteriore il termine "ZOI" che coincide con il medesimo e unico elemento verbale del segno impugnato, per l'appunto la parola "ZOI". Per le ragioni viste precedentemente nella sezione c) della presente decisione, si rammenta poi che la presenza di elementi figurativi ha un impatto minore nella percezione dei segni stessi, anche in considerazione del fatto che uno di essi, ovvero la rappresentazione stilizzata di una foglia, presenta carattere distintivo limitato per almeno alcuni dei prodotti e servizi.

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

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

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

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

La Divisione d'Opposizione procederà pertanto con l'esame dell'opposizione in quanto basata sui motivi di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità 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, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al 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 di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Inoltre, conformemente alla regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore.

In data 28/04/2017 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto in data 10/09/2017.

L'opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l'opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti e per quanto concerne i restanti prodotti e servizi.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni,

o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

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

Divisione d’Opposizione

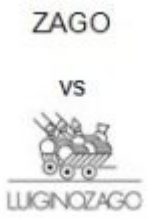
Francesca CANGERI SERRANO	Andrea VALISA	Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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

Accettata in data 23.08.2018 la registrazione del marchio “Comparabilitalia” a Roma. Il marchio era stato depositato il 22.11.2017

ZAGO contro LUIGINOZAGO Divisione di Opposizione 23-07-2018



ZAGO contro LUIGINOZAGO

Settore vini, classe 33 e classe 35 per la vendita al dettaglio. Due marchi: il marchio anteriore ZAGO, il marchio impugnato: LUIGINOZAGO.

Il marchio LUIGINOZAGO oltre alla parte denominativa ha anche una parte figurativa rappresentata da un carretto.

Ad avviso della Divisione di Opposizione è molto probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio quindi esiste un rischio di configurazione. Dato che i marchi coincidono nella parola “ZAGO” i consumatori potrebbero percepire ZAGO come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio anteriore e LUIGINO come nome di battesimo della stessa persona.

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu.

OPPOSIZIONE N. B 2 779 034

Gens sas di Zago Rita & C., Via L. Einaudi 18, 33080, Prata di Pordenone (PN), Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Berchet, 9, 35131, Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Luigino Zago Società Agricola S.S., Vicolo C. Battisti, 12 – Loc. Candelù, 31052 Maserada Sul Piave (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **Patrizia Massa**, Via Castelfranco Veneto, 4, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/07/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 779 034 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.*

Classe 35: *Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 430 333 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 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 una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 430 333, per il marchio figurativo “”, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 33 e una parte dei servizi compresi nella classe 35 . L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo “ZAGO”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

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

la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che

sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

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

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso, dei marchi sui quali si basa l'opposizione, *inter alia,* il marchio dell'Unione europea n. 15 204 051.

La data di deposito della domanda contestata è l'11/05/2016 e la data pertinente della registrazione del marchio anteriore (depositato il 02/05/2016) è il 29/04/2018. Pertanto, dato che il marchio anteriore dell'Unione europea non è stato registrato da almeno 5 anni alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile riguardo a questo diritto anteriore.

Per ragioni di economia procedurale la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione proprio a questo diritto anteriore, la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 204 051 per il marchio denominativo "ZAGO".

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 e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi altri preparati per fare bevande (tutti i prodotti non alcolici menzionati senza contenuto di frutta e/o aromi alla frutta).*

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche; vini; vini spumanti.*

Classe 35: *Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre).*

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 i punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 33

I prodotti contestati *bevande alcoliche* sono identicamente coperti dal

marchio anteriore, sebbene quest'ultimo contenga la specificazione "eccetto le birre".

I *vini* e i *vini spumanti* contestati sono compresi nell'ampia categoria delle *bevande alcoliche (eccetto le birre)* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 35

–

Secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Gli stessi principi si applicano ai servizi resi in diverse forme consistenti esclusivamente in attività di vendita effettiva di prodotti, quali servizi di punti vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, servizi di vendita su Internet, servizi di vendita mediante catalogo o per corrispondenza nella classe 35.

Pertanto, i servizi contestati *vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre* presentano un basso grado di somiglianza con le *bevande alcoliche (eccetto le birre)* dell'opponente.

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 e simili in basso grado sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per ciò che riguarda i servizi della Classe 35, per esempio, i servizi di vendita all'ingrosso). Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **I segni**

ZAGO

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).

Con riferimento al marchio impugnato, la Divisione d'Opposizione rileva, in via preliminare, che, in genere, non è opportuno dividere artificialmente un

segno per analizzare le sue diverse componenti, in quanto il pubblico, solitamente, percepisce un marchio nella sua interezza e non procede ad un'analisi di ogni suo singolo elemento. D'altro canto, non è nemmeno possibile trascurare che almeno una parte del pubblico di riferimento, in particolare il pubblico di lingua italiana, distinguerà facilmente nel marchio impugnato la sequenza iniziale di lettere "LUIGINO" come un nome proprio maschile (utilizzato comunemente come derivazione del nome "Luigi") seguito dal cognome "ZAGO". Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana che percepirà il marchio impugnato come un marchio che contiene un nome e un cognome, sebbene trascritti in un'unica parola.

Sia gli elementi verbali che figurativi (il disegno di un carretto) del marchio della richiedente sono da ritenersi distintivi in quanto non presentano alcun significato attinente ai prodotti e servizi rilevanti. Nessuno di tali elementi, inoltre, domina il segno dal punto di vista visivo. Ciò detto, si ritiene che la parola "ZAGO" costituisce senz'altro l'elemento che maggiormente richiama l'attenzione del consumatore. Si tratta, infatti, di un elemento corrispondente a un cognome italiano e, quindi, capace di suscitare una chiara e immediata associazione con l'origine dei prodotti e servizi in esame. Gli ulteriori elementi del marchio non avrebbero certo lo stesso impatto sul consumatore del cognome "ZAGO", il quale verrà riconosciuto come elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 20/02/2013, T-631/11, B Berg, EU:T:2013:85, § 48; 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine "ZAGO", il quale come detto verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome. Essendo un segno denominativo, il marchio dell'opponente non presenta per definizione elementi che potrebbero essere considerati più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

La richiedente argomenta che i segni non coincidono nelle prime lettere e, pertanto differiscono sia sotto il profilo visuale che fonetico. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l'attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK, § 70).

Nella fattispecie, i marchi coincidono nella parola "ZAGO", che è l'unico elemento del marchio anteriore, il quale è interamente incluso nel segno impugnato di cui costituisce, tra l'altro, l'elemento maggiormente

distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo "ZAGO". Tuttavia, essi differiscono nell'ulteriore elemento verbale del marchio impugnato "LUIGINO", meno distintivo, rispetto a "ZAGO", nonché nell'elemento figurativo del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del termine "ZAGO", l'unico elemento del marchio anteriore e l'elemento più distintivo del segno della richiedente. La pronuncia differisce nel suono che origina la pronuncia dell'elemento verbale "LUIGINO" del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché, i segni saranno associati a un significato simile, vale a dire al medesimo cognome, i segni sono concettualmente molto simili, nonostante la presenza degli elementi aggiuntivi nel marchio contestato.

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**

I prodotti e servizi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale che presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel termine distintivo “ZAGO”, che è l’unico elemento del marchio anteriore e che sarà percepito come l’elemento identificante l’origine commerciale dei prodotti e servizi del marchio impugnato per le ragioni esplicitiate nella sezione c) della presente decisione.

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

e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi

e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel presente caso un maggiore grado di somiglianza tra i marchi compensa il basso grado di somiglianza tra i servizi del marchio impugnato e i prodotti del marchio anteriore.

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

economicamente collegate. Difatti, nel presente caso, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti e servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), considerando che i marchi coincidono nell'elemento "ZAGO" che i consumatori potrebbero percepire come riferito alla stessa persona, poiché intenderanno il marchio impugnato come un nome completo che include il cognome di cui è costituito il marchio anteriore.

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico 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. 15 204 051 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati anche per i servizi considerati simili in basso grado ai prodotti del marchio anteriore.

Poiché il diritto anteriore n. 15 204 051 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) e nemmeno l'analisi delle loro prove d'uso.

Per dovere di completezza si rileva che la richiedente, afferma che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, *ritenuta la diffusione nel settore vitivinicolo di numerosi segni distintivi siano essi denominazioni sociali, insegne, domini o per l'appunto marchi*. A sostegno della propria tesi, la richiedente presenta esempi di etichette di omonimie

ZAGO. Tuttavia, la Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più etichette non rispecchia necessariamente l’uso del marchio “ZAGO” o di qualsiasi patronimico sul mercato. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

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

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

Nel caso in esame si osserva che il precedente invocato dalla richiedente, sentenza n. 2191 del 4 febbraio 2016 che ha confermato la sentenza n. 544/2010 del 19 aprile 2010 ed, in particolare, il principio – in materia di marchi del settore vitivinicolo – secondo il quale *“l’uso di un marchio contrassegnato da identico cognome, accompagnato da diverso nome di battesimo e dalla raffigurazione delle colline langarole, non è suscettibile di integrare contraffazione del marchio anteriore con identico cognome ma diverso prenome”*, non è rilevante ai fini del presente procedimento, dal momento che tale precedente si riferisce all’analisi del reato di contraffazione e non del rischio di confusione.

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

Pierluigi M. VILLANI	María Clara IBÁÑEZ FIORILLO	Riccardo RAPONI

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: registrato il marchio “Fitfitaly”

Accettata in data 04.07.2018 la registrazione del marchio “Fitfitaly” a Sanremo (IM) depositato il 07.03.2018 e pubblicato sul Bollettino n. 2018/060 del 27 marzo 2018

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “GUIDO CORTI”

Il 19 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso EUIPO, il marchio comunitario “GUIDO CORTI”

Il marchio “GUIDO CORTI” intestato ad un’azienda di Firenze, leader nel suo settore, ed è utilizzato nella classe di prodotti 29.

CR

SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

La parola «saxo» in francese è un'abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón», in italiano sassofono.

Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

DECISIONE
della prima commissione di ricorso
del 13 luglio 2018
Nel caso R 1960/2017-1
SAXO.COM A/S
Strandbolevarden 89, 2
2100 Copenaghen Est
Danimarca Titolare di IR
rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna
Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa l'Unione
europea
LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell'articolo 165,
paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 36 EUTMDR e dell'articolo 13 della
decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni come attualmente in
vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012
sulle decisioni di un solo membro
Cancelliere: H. Dijkema
emette il presente
Lingua processuale: Inglese
13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)

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. [16-07-2018]

Decisione
Fatto
1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell'IR») ha designato l'Unione europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo («IR») per il seguente elenco di beni:
Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)
2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall'Ufficio.
3 Il 29 luglio 2016, l'esaminatore ha informato il titolare dell'IR che il marchio
richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7,
paragrafo 2, dell'EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:
 Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto. Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il consumatore spagnolo e francofono nell'Unione europea;
 La parola «saxo» è un'abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón» (in francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di « vento con colori
di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un'unica reed». (reale università Española; Trésor de la lingua française –.). L'abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori conosceranno l'espressione «Saxo» come espressione significativa: sax, sassone;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE
 Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre
caratteristiche delle merci in questione, quali l'oggetto o il contenuto e il legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE
 Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.
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. [16-07-2018]

 Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva,

così
da dare l’impressione che possa indicare un’origine commerciale;
 Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di
carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7,
paragrafo 2, dell’EUTMR.
4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell’IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto
provvisorio che può essere sintetizzato come segue:
 Nel caso in cui l’esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse le note musicali ».
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;
 Sebbene non sia negato l’uso del senso di saxone in francese e in spagnolo, un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato
potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un termine emphico e colloquio per fare riferimento all’atto «saxophone». Saxo non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve per la voce «saxone», come risulta dall’estratto del Centro nazionale de Ressources Textuelles et Lexicales;
 Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso descrittivo completo di Esaxone;
b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;
 Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla linea di trasmissione dello strumento.
 Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e il nome di una banca danese). L’Ufficio registrato senza opporre l’eccezione di
Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della classe 16;
 Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non collegati a sassofoni.
 Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale didattico e didattico»;
il titolare dell’IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticcus, uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della
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. [16-07-2018]

Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario

inglese Collins (all. 3);
d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa. Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;
 Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della
sostanza stampata, vale a dire quelle relative all'educazione musicale. Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;
 L'articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell'EUTMR non si applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci
(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);
 Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale
pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l'educazione musicale,
in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe troppo vago e incontenuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo
in relazione a tali merci;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE
 L'obiezione dell'esaminatore in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
dell'UE all'interno dell'UE, era interamente basata sulla presunta natura descrescente del marchio richiesto;
 Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare
come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo necessario;
 Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del
titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;
5 Il 6 luglio 2 017 l'esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)
mantenendo l'obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che designa l'Unione europea basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) l'EUTMR e l'articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive fornite in risposta agli argomenti del titolare dell'IR possono essere riassunte
come segue:
Restrizione dell'elenco delle merci
 Il titolare dell'IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell'elenco
delle merci nel modo seguente: Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione
proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a

superare
l’obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e
incondizionata
e pertanto non può essere presa in considerazione;
Articolo 7 RTMR
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. [16-07-2018]

 Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci
oggetto
della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell’IR, «Saxo»
non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le
pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;
 Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato
percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni,
che
trattano l’oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di
particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;
 Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso
l’oggetto,
il contenuto o il tema del materiale stampato, dell’insegnamento e del
materiale didattico costituisce un fattore determinante per l’acquisto di
tali
elementi;
 Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo,
tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;
 Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a
descrivere le
caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura
o
altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;
 A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della
componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri
maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del
segno, non sono in grado di deviare l’attenzione dei consumatori dal
messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;
 Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul
mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.
 La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti
del
titolare dell’IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio
commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di
Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non
collegati a sassofoni. Sebbene l’uso su Internet del segno possa essere
un’indicazione valida ai fini dell’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo
1,
lettera b) o c) dell’EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;
 È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di
«xassero»,
usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e

la
descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi) richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell'IR ha fatto riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;
 Non è rilevante anche l'affermazione secondo cui il marchio è utilizzato come riferimento a Saxo Grammaticus;
 Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
 Per quanto riguarda l'affermazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno,
non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a
prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l'impressione che si
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. [16-07-2018]

tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione informativa;
 Data l'impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i
prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per
dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR;
 Per quanto riguarda l'affermazione dell'AR, da parte del titolare, che ha utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in
causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così da rendere l'eventuale impressione che possa indicare l'origine commerciale;
 Il titolare dell'IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere
distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)
dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare dell'IR;
 La protezione della registrazione internazionale che designa l'Unione europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR.

6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione
impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.

7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una
nuova richiesta per limitare l'elenco delle merci come segue:

Classe 16 – stampati; materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli

apparecchi);
assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
Motivi di ricorso
8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la
decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale per la registrazione nell'Unione europea, ribadendo in sostanza le argomentazioni presentate all'esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:
 «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un termine comune o dizionario, ma un'abbreviazione. Il contenuto di materiale stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato. Il
termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo Grammaticus;
 Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis) compresa in questo modo. L'eventuale relazione sarebbe troppo vaga e indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci 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. [16-07-2018]
7
 L' Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767
«Saxo» di Saxo, per, tra l'altro, merci simili nella classe 16;
 Il rifiuto basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,
basato sull', sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non
è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.
Motivi
9Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come riferimenti all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa indicazione specifica nella presente decisione.
10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1,
dell'UE. È ammissibile.
Restrizione dell'elenco delle merci
11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell'IR ha chiesto una
restrizione dell'elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
12 Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);
Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
13 L'articolo 9 del protocollo di Madrid recita:
L'Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:
Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti,

dei beni e
servizi elencati nella registrazione internazionale.
14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:
(a) Una richiesta di registrazione è presentata all'Ufficio internazionale sul
formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si riferisce a uno degli elementi seguenti:
Una limitazione dell'elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti
contraenti designate.
15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve
pertanto essere presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e non può essere presentata presso l'ufficio designato, in caso u, l'EUIPO.
16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di
tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).
17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l'OMPI,
tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere permesso che il registro dell'EUIPO registri un marchio solo nella misura in cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che
non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.
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. [16-07-2018]
8
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa 16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30; Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).
18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non
possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per l'elenco iniziale di merci:
Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell'apparecchiatura).
Articolo 7 RTMR
19 L'articolo 7 dell'EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra
l'altro che:
1. Sono esclusi dalla registrazione:
[…]
(b) marchi privi di carattere distintivo;
(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio

possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per
una parte dell’Unione.
20 Sebbene sia chiaro dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR che ciascuno dei
motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l’ambito di applicazione dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) dell’EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).
21
22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell’interesse
generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25).È inoltre sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell’Unione europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).
23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio
rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
o c), dell’UETMR in relazione alle merci in questione.
Il pubblico interessato
24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell’EUTMR non
dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione
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. [16-07-2018]

del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).
25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al
consumo in massa e all’indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere

di
un consumatore medio di tipo attento e avveduto.
26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il
pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta
del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli
e i francofoni dell'Unione europea.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE
27 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR esclude la registrazione di
marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel
commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione
dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o
servizio.
28 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR è limitata
ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una
proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle
merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione
sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia
effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione
di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011:
139, punto 50).
29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale
disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica
tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato
immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei
beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,
PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00,
razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).
30 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR persegue un obiettivo di
interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i
segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei
servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce
pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un'impresa da sola, in
quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU:
C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27;
Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto

25).
31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell’obiettivo di libera utilizzazione, la
Corte ha stabilito che, affinché l’EUIPO rifiuti la registrazione di un segno sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, non sia necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della
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. [16-07-2018]

presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere
utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto
38 e la giurisprudenza ivi citata).
32 Analogamente, la Corte ha affermato che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non dipende dall’esistenza di una necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un’indicazione libera e
che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell’utilizzare il segno
in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione
per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella
domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno
in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto
37
della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,
non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno
come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).
35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.
Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;
36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di colore bianco all’interno di un rettangolo rosso.
37 L’esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un’abbreviazione della parola spagnola «saxófondo», «sassófon» e, per la parola francese «saxone», per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española,

Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).
38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l'altro,
una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo.
Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato
dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario
francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).
39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un'abbreviazione
molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch'essa contenuta nei
dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall'esaminatore. Ciò deriva
anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli
elementi di prova del dizionario.
40 Avendo stabilito che «Saxo» è un'abbreviazione comunemente nota per
«sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l'esaminatore ha
giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in
questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli
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. [16-07-2018]

apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in
modo diretto e univoco questo materiale che descrive l'oggetto e il contenuto
tematico delle merci oggetto della domanda.
41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l'istruzione e
l'insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può
comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,
libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni
stampate, che si rivolgono in modo più specifico all'istruzione e
all'insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano
trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo
(informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio
che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l'istruzione e il
materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come
tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)
«sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini
educativi e didattici.
42 È anche comune conoscenza del fatto che l'argomento (contenuto o oggetto)
tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si
sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie
l'insegnamento o l'insegnamento.
43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico
e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai

consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,
ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».
44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
(contenuto o oggetto).
45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la constatazione dell'esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.
46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le
condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono comunemente utilizzate per indicare l'argomento tematico (contenuto o oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste
note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del
consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo» (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).
47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno
figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone
interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla categoria di persone interessate, delle merci o dei 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. [16-07-2018]
12
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
48 Si deve concludere che l'esaminatore ha correttamente constatato che il marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico
(contenuto e/o oggetto).
49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non decisive, e non possono alterare tale conclusione.
50 In primo luogo, se è vero che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR
non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta
(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si

applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il
marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,
una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
(contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell'oggetto di una pubblicazione, di un libro, dell'insegnamento o del materiale didattico, può essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali
beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma 19/11/2009, T-298/06, '1000', ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR. 10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto, il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche
delle merci in questione.
51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, se almeno uno dei possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU: C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l'obiezione si basa sulla percezione
del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto
come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi, quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16, percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla classe 16.
52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell'IR, sulla base della
giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del
segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è
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. [16-07-2018]

irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione

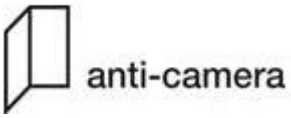
per
designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda
di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha espressamente confermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40). Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU: C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni
o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una
condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione Saxo, non sia il testo integrale ma un'abbreviazione di «saxone» e non il modo
comune di fare riferimento all'argomento tematico (contenuto o materiale) delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.
53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema
tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il
segno deve essere negato alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera c), dell'EUTMR.
54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito
carattere distintivo tramite l'uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale
a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR, l'argomentazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno è già utilizzato, non può modificare tali conclusioni.
Registrazione precedente
55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,
anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell'IR, non è
pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l'Ufficio,
nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea,

deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di
tale decisione. Tuttavia
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. [16-07-2018]

giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale
dell'Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;
27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).
Conclusione
56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,
nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella parte dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).
57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come
marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini
del rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR, in tutto il territorio
dell'UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di vigilanza dell'UE, non è necessario valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR.
58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.
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. [16-07-2018]

Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”



Il 17 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “anti-camera”

Il marchio “anti-camera” intestato ad una realtà di Treviso è utilizzato nelle classi di prodotti 35, 36, 37 e 43.

CR

A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

Ad avviso dell’esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa
«eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla

percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

DECISIONE
della quarta commissione di ricorso
del 4 luglio 2018
Nel procedimento R 250/2018-4
Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto dell'Inghilterra e del Galles)
127-129 Avenue Road
Beckenham BR3 4RX, Kent
Regno Unito Ricorrente Holder/IR
rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,
Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito
Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa
l'Unione europea

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R. Ocquet (deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L'inglese
04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)
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. [05-07-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti
1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in
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. [05-07-2018]
l'articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione dell'Unione europea.

5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:
 I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.
 Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento al quale l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve essere esaminata in tutto il territorio dell'Unione.
 Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato: «A» – come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro sia estremamente buono (https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1), «PLUS» – Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e collegi.«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A».«A plus» è un vantaggio o un beneficio.
 Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell'alfabeto.
 È utilizzato anche nel settore dell'efficienza energetica degli apparecchi (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.
 Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là dell'informazione promozionale.
 Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.
 Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare
il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia più di un'etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione
di una cellula in un diagramma molecolare.
 Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere
distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la

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. [05-07-2018]
registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articule EUTMR EUTMR 7 (2).
 Le ME titolare non ha presentato prove dell'uso entro il termine.
6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa

la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 29/03/2018.
7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come
segue:
 L'esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell'ambito del marchio della ricorrente con «+».
 L'eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il
termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.
 Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le
quali si richiede la protezione.
 Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l'uso di «A PLUS» saranno considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative
tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se
essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.
 L'esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore dell'istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.
 Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.
 Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell'uso della parola «PLUS»
che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello centrale, come appare nel marchio della ricorrente.
 «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all'ambiente in cui il prodotto sarà utilizzato.
 Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio
non è direttamente descrittivo dei prodotti 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. [05-07-2018]
Motivi
8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
privo di carattere distintivo.
9 A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla
registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell'articolo
193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono

soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come direttamente depositato EUTM domande.
10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32; 21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42; 8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno (12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, § 24).
11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni, anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può ancora essere censurabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura dei beni e/o servizi interessati e non come un'indicazione della loro origine.
12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in combinazione con termini descrittivi.
13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https: //en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo fa riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri settori di attività, come l'esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.
14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti

efficienti sotto
il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di
prodotti sono attualmente creati nell'ambito della direttiva sull'etichettatura
energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza minima).Https: //ec.europa.eu/energy/en/topics/energy (efficienza/prodotti efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti altri
5
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. [05-07-2018]
settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore
dell'istruzione e dell'elettricità.
15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si
aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di
eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla
percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono
prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al
pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.
17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012,
T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T
172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti del settore in tutta l'Unione europea, in quanto l'inglese è la lingua comunemente
utilizzata professionale in tali settori.
18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di
riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale per i
prodotti in questione.
19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.
20 I prodotti di cui trattasi sono per l'uso nei laboratori e consistono principalmente
di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di

laboratorio e a
fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e
strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se
i processi, l’elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l’accuratezza dei
risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei
prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A».Queste
merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.
21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo
insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà
inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il
consumatore che tali prodotti fornirà loro un eccellente qualità e valore.
22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al
consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà
immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in
evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati
di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici,
nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre
«plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.

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. [05-07-2018]
23 L’affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule
chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale
interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e
richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale
conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe
essere stabilito tra l’elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in
questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio
come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì
violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di
conseguenza, l’argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui
trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e
inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.

24 Qualunque sia stato dichiarato dall’esaminatore, non è logico per il consumatore
di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole,
ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A»
di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel
campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico che non esiste.
25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una
formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del
marchio in questione, che è una combinazione corretta di un’unica lettera e di una
parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi
alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché
come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,
Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).
26 Per quanto riguarda l’aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione
dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.
La giurisprudenza stabilisce che, se l’elemento verbale di un segno è descrittivo
complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la
figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,
Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45).La rappresentazione grafica, costituito da immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più
ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti
di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che
serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».
27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una
figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,
o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i
consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino

come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in
7
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. [05-07-2018]
caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,
la sua combinazione con il termine «PLUS» e l'elemento figurativo del segno è lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il
messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 193, paragrafo 2, e
(6) EUTMR. L'impugnazione è respinta.

JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

JUCEE contro JU C

Il marchio anteriore JUCEE è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa«Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva del prodotto bevanda analcolica.

Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo la combinazione di arancione e giallo e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C”
che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”

In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore non vi è alcun rischio di confusione.

DECISIONE
della quarta commissione di ricorso
del 26 giugno 2018

Nella causa 2121/2017-4 R
Princes Limited
Regio Fegato Building,
Testa del molo
Liverpool, Merseyside L3 1NX
Regno Unito Ricorrente/opponente
rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York M1 4HD Street, Manchester, Regno Unito
V
East Caribbean Flour Mills Ltd.
Campden Park Industrial Estate
P.O. Box 612
Kingstown
Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta
rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 768 946 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 241 532)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L’inglese

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. [29-06-2018]

Decisione
Sintesi dei fatti
1
Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il

richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
come marchio dell'Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente
elenco di prodotti:
Classe 32 – Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;
sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande
gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.
Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di
colore giallo e bianco.
2
Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato
opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)
per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).
3
I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE
TMR e l'opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il marchio figurativo
depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti prodotti:
Classe 32 – Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque
minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre
e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o
di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da
utilizzare come bevande.
4
Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione
di opposizione ha respinto l'opposizione nel suo complesso e ha condannato l'opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:

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. [29-06-2018]
– Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.
– I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro

grado di attenzione varia da bassa a media.
– Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato
livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella
classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale anche per la combinazione di arancione
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. [29-06-2018]
– La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in
quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.
– Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i
segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è ragionevole ritenere che ciò possa costituire un'indicazione di origine e non solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.
5
Il 28 settembre 2017, l'opponente ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:
– La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,
piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.
– È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C» hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come
l'elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a quanto avviene con l'elemento «JU-C» nel segno contestato.
– Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di colori e non in particolare nell'ambito arancione e giallo. La combinazione di
questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.
– La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in considerazione lo ricordo imperfetto e l'interdipendenza principio da dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli
non percepire la lettera «J». L'elemento denominativo del segno controverso dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.

– Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è
suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi
di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul
piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul
confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza
fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista concettuale, i segni sono identici.
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
4
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. [29-06-2018]
– A causa dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’identità tra i prodotti, sussiste un rischio di confusione.
6
La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.
Motivi
7
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a
causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o
somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può
dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il
pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla
stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (29/09/1998,Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Pubblico di riferimento/territorio
8
L’opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per

la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l’Unione europea nel suo
complesso. Tuttavia, l’EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che
l’impedimento relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste
soltanto per una parte dell’Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX,
EU:T:2018:5, § 74).
9
Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla
media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).
Sul confronto dei prodotti
10
Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal
marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin,
EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 57).
11
La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas;
bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande
gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande

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. [29-06-2018]
gassate aromatizzate» rientrano anch’essi nell’anteriore «bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un
gusto di frutta o di ortaggi».
12
Tutti i prodotti sono pertanto identici .
Sul confronto dei segni
13
Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere
determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva prodotta
da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

14
I segni da confrontare sono i seguenti:
Segno controverso Marchio anteriore
15
Due sono segni figurativi.
16
Il marchio anteriore consiste l’elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto
stilizzato inferiore – maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.
Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l’alto a
sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in
lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in
arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare
la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso
colore giallo arancione e colori.
17
Il segno controverso comprende l’elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,
con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»
sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il
termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a
sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un
trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L’elemento denominativo
è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma
circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di
dare l’impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.

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. [29-06-2018]
18
Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le
combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma
ricurva bolle sui quali sono raffigurati.
19

Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori,
queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori
utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40;
24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07,
Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente
constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare,
sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T
non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente,
delle catture in maniera significativa l'attenzione del consumatore in relazione ai
prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza
10/09/2015, T-30/14, Bio — INGRÉDIENTS Végétaux Propre — fabbricazione,
EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un
contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi
(v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).

20 Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore
dovrebbe concentrarsi principalmente sull'elemento denominative come punto di
riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015,
T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115,
§ 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e
figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai
secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).

21 Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da
almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire
di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in
questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento
denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-
248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-
2, R 143/2011-2 &, JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R

2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si
può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto
una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che
non parla ad esso. Anche se quest'ultimo può forse non cogliere il significato
esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera
come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse
(29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38;
14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in
considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli
elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate
nell'impressione complessiva del segno.
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
7
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. [29-06-2018]
22
Il segno controverso, l' elemento denominativo è probabilmente percepito come
«JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si
considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un
tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto
può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo»
e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un'associazione diretta del
segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in
considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere,
il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.
23
Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in
generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse
non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso
impressioni, per i seguenti motivi:
– Combinazioni di colori diversi: l'elemento denominativo del marchio anteriore
è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e
giallo; l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso

con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
– Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso
dell'elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni, mentre l'elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
– Posizione del termine distinti elementi: l'elemento verbale del marchio anteriore sia raffigurato in una curva che l'elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in diagonale.
– Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.
24
Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere
determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli
elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell'impressione visiva.
25
Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all'inizio di un
marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,
§ 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza dell'inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la valutazione del marchio contestato dev'essere effettuato tenendo conto

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. [29-06-2018]
dell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo. Inoltre, anche l'inizio dei
segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione
della lettera «J».
26
Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre
prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un'immagine complessiva
piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che
sono disposte in modo diverso e rendere l'impressione visiva dei segni piuttosto
distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l'elemento «Jucee allusive» sia per le

merci in
questione, che rafforza la precedente conclusione.
27
Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui
condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell'inglese e percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può
avere troppo peso nel confronto fonetico.
28
Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una
parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte
(molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di
«succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.
Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto
debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,
EU:T:2015:979, § 93, 108).
Carattere distintivo del marchio anteriore
29
L'opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere
distintivo di per sé.
30
Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione
alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all'opponente di
opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile
con il suo marchio anteriore.
Valutazione globale

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. [29-06-2018]
31
La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,
l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo ‘considerando’
della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
32
Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra
i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di
somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,
EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi
che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla
notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi
il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 18).
33
Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore
deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua
mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune
colori giallo e rosso, fondamentalmente comune sull’identità del resto la sequenza
«JUC» e l’identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un (molto) limitata da parte del pubblico.
34
In effetti, l’ identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i
consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese

«succosa
piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, § 32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una
parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno
controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l'elemento comune è debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico
limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di
confusione.
35
Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con
«succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli
differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
10
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. [29-06-2018]
rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza
tra i marchi in conflitto deve tener conto dell'impressione complessiva prodotta da
tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,
CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se
solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.
36
Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.
37
Ne consegue che l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta. Sulle spese
38 A norma dell'articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l'opponente (ricorrente),
in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei

procedimenti di opposizione e di ricorso.
39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di
rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di
opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l'opponente
(ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati
fissati a 300 EUR. L'importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di 850 EUR.
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
11
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. [29-06-2018]
Ordinanza
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
dichiara e statuisce:
1. L'impugnazione è respinta.
2. L'opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.
Firmato
D. Schennen
Firmato
R. Ocquet
Firmato
C. Bartos
Cancelliere:
Firmato
H. Dijkema
26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "GUIDA FISCO"

Il 2 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "GUIDA FISCO"

Il marchio “GUIDA FISCO” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35 e 36.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

Il 26 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THE ITALIAN TIMES”.

Il marchio “THE ITALIAN TIMES” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

CR

AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

AGNONA

ANGONA ITALY

AGNONA contro ANGONA ITALY

Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e oreficeria.

Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani associerà tale termine al menzionato luogo geografico.

Circa il marchio impugnato, l’elemento ‘ANGONA’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

Agnona S.r.l. Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121; Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente), rappresentata **Claudio Malaspina**, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma; Italia (rappresentante professionale).

Il 18/06/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 578 677 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. 15 578 677 . L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente italiano n. 302015000087344.

1. **I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 3: *Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.*

Classe 14: *Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d'oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d'orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d'arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l'orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.*

Classe 18: *Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere [nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette;*

valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.

Classe 25: *Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghette; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte; calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucciolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiami; camicie da notte.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per*

pennelli cosmetici; dischetti d'ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all'aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; olii per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomici per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l'igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale.

Classe 14: *Oreficeria; gemme, perle e metalli prezioni e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d'identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d'argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d'oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d'arte in argento; oggetti d'arte in argento smaltato; oggetti d'arte in metallo prezioso; oggetti d'arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in*

metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d'identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.

classe 18: *articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patenti di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per*

abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l'atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all'ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d'intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all'ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d'animali; pelle venduta all'ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

Classe 25: *Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef;*

cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; suole in gomma; tam o'shanter (berretti scozzesi tondi di lana con ponpon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).

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 sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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 sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. **I segni**

AGNONA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

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

Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

L’elemento ‘ANGONA’ del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

L’elemento ‘ITALY’ nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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 primo elemento verbale del segno impugnato, ANGONA' è molto simile al marchio anteriore 'AGNONA'. 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 termini di 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, 'AGNONA', e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l'aspetto concettuale è irrilevante.

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.

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

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

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l’aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di ‘A-*-*-O-N-A’ del marchio anteriore ‘AGNONA’ e dell’elemento verbale ‘ANGONA’ del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l’elemento verbale dominante oltre ad essere l’elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la

terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell’elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

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

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

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

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

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

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, 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.

Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO	Francesca CANGERI SERRANO	Michele M. BENEDETTI-ALOISI

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