

## **MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”**



Il 29 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “E-MOTION”.

Il marchio “E-MOTION” intestato a Diesel Center Spa con sede a Milano, è utilizzato nelle classi concernenti veicoli e motori elettrici.

CR

---

## **MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”**



Il 7 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “FITFITALY”.

Il marchio “FITFITALY” intestato a Soliani Andrea Ditta Individuale con sede a Sanremo, è utilizzato nella classe 28: articoli per lo sport e la ginnastica.

CR

---

## **MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “M&G ENGINEERING CONSULTING”**



Il 21 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “M&G ENGINEERING CONSULTING”.

Il marchio “M&G ENGINEERING CONSULTING” relativo a servizi forniti da azienda con sede a Savona, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai servizi di consulenza energetica e brokeraggio.

CR

---

## **MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY”**



Il 22 marzo 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY”.

Il marchio “BRUGHI’S ADVANCED BEAUTY”, intestato a Brughi di Riccardo Mangiarotti Ditta Individuale con sede a Parma, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai prodotti cosmetici.

CR

---

## **MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LARIO RETI HOLDING”**

O RETI HOLI

Accettata in data 09.03.2018 la registrazione del marchio “LARIO RETI HOLDING” depositato il 23.05.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

---

## **MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Orru su Primu”**



Accettata in data 20.03.2018 la registrazione del marchio “Orru su Primu” ad Oristano depositato il 07.04.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

---

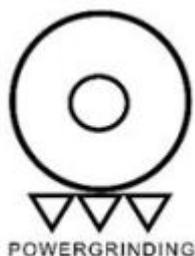
## **MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Wrestling Metal Inferno”**



Accettata in data 20.03.2018 la registrazione del marchio "Wrestling Metal Inferno" depositato il 24.04.2017

---

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



Accettata in data 09.03.2018 la registrazione del marchio "POWERGRINDING" depositato il 11/04/2017

---

## **MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "SAN TOMMASO Day Surgery"**



Accettata in data 01.03.2018 la registrazione del marchio "SAN TOMMASO Day Surgery" depositato il 31.03.2017 e pubblicata sul bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

---

## L'Italia dei Brevetti meglio di Francia e Gb – Il Sole 24 Ore del 08-03-2018



Competitività – l'indicatore dell'innovazione Ue

L'Italia dei Brevetti meglio di Francia e Gb

Ma arrivano i Cinesi

Nel 2017 + 4,3% contro una media del 2,6%

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

---

## MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "CHIANTI SALUMI"

CHIANTI SALUMI

Il 22 febbraio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il

marchio nazionale "CHIANTI SALUMI".

Il marchio "CHIANTI SALUMI", intestato a Chianti Salumi Srl con sede in provincia di Firenze è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai prodotti a base di carne.

CR

---

## **BANDO MARCHI +3 come ottenere i contributi per la progettazione e la registrazione di marchi comunitari e marchi internazionali**



### **BANDO MARCHI +3**

**come ottenere i contributi per la progettazione e la registrazione di marchi comunitari e marchi internazionali**

l'incontro organizzato da Confindustria La Spezia in collaborazione con Rossi&Martin Ufficio Marchi e Brevetti si terrà presso la sede di Confindustria La Spezia **lunedì 05 marzo 2018 alle ore 17,00.**

La partecipazione è gratuita

si allega il relativo Bando.

bando-marchi-+3



Seminario Bando  
Marchi PIU 3

---

# **VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018**

**VERDESIGN**

**Valdesign**

## **VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018**

Il marchio anteriore è VERDESIGN; il marchio impugnato è VALDESIGN. Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole.

Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti .

È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN"

Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Verdesign S.r.l., Via Pordenone, 59, 33070 Tamai di Brugnera (PN), Italia  
(opponente),

rappresentata da Roberto Modena, Via Giacinto Gallina, 2/C, 33170 Pordenone,  
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Valdesign S.r.l., Via A. Luciani 70, 31043 Vallonto di Fontanelle (TV),  
Italia (richiedente),

rappresentata da D'Agostini Organizzazione S.r.l., Via Giusti 17, 33100  
Udine, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/02/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 706 490 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR. 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. 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. 15 124 051 per il marchio  
figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione  
europea n. 3 631 306 per il marchio denominativo "VERDESIGN". 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 Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 2 di 6  
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore,  
gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il  
pubblico di riferimento. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa  
l'opposizione sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti,  
non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini,  
corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare,  
succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. I prodotti  
contestati sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici in legno,  
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga,  
ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in

materie plastiche. Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche contestati sono compresi nelle ampie categorie di mobili, specchi, cornici dell'opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni VERDESIGN 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 marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole. Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 3 di 6 Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN". Quest'ultimo termine è infatti usato mondialmente nel senso di, "nella produzione industriale, progettazione [...] che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale (definizione tratta dal Vocabolario Treccani, Edizione online). Come detto, oltre ad essere un termine comunemente utilizzato nel territorio dell'Unione europea, esso è stato incorporato in alcune lingue, quali, ad esempio, il ceco, l'italiano, il polacco, il portoghese e il tedesco, o rassomiglia al termine equivalente in molte altre (disain in estone, diseño in spagnolo, dizains in lettone, dizájn in ungherese, Дизайн in bulgaro). Il pubblico di riferimento assocerà pertanto il suddetto termine, riconoscibile in entrambi i segni ad un significato positivo relativo ai prodotti nella classe 20, i quali possono essere caratterizzati, per l'appunto, da uno speciale design. Inoltre, a conferma di quanto sopra, si rileva che l'opponente, nelle proprie osservazioni del 27/12/2016, concorda in pieno con la suddetta interpretazione, quando sostiene che [...] Il pubblico generale dell'Unione Europea percepisce la parola "design" come sinonimo di un'attività di progettazione di oggetti che rispondono a criteri di funzionalità ed estetica e che sono destinati ad essere prodotti industrialmente [...]. Per quanto

riguarda le prime tre lettere dei segni, ovvero "VER" da un lato e "VAL" dall'altro, la Divisione d'Opposizione condivide quanto sostenuto dall'opponente, ovvero che esse [...] appaiono sostanzialmente astratte al pubblico generale dell'Unione europea. In ogni caso, ad esse potrebbe, come ancora sostenuto dall'opponente, essere attribuito un significato distinto, quale ad esempio l'italiano "valle" nel caso di "val" o lo spagnolo "ver" (nel senso di vedere) o ancora, inglobando altre lettere del segno, il significato di "verde-" sia in italiano che in spagnolo alla prima parte del segno anteriore. Le prime tre lettere dei segni in disputa non hanno un significato o hanno comunque un significato non descrittivo (ad eccezione dell'ipotesi secondo la quale il termine "verde-" sarà riconosciuto, come esplicitato dall'opponente, e in quel caso esso avrebbe una limitata capacità distintiva in relazione ai prodotti nella classe 20). Ad ogni modo, per quanto riguarda la quasi totalità del pubblico rilevante, i suddetti elementi non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo. Lo stesso non vale per quanto riguarda la sequenza di lettere "design", che sarà associata, come anche ammesso dall'opponente, a un termine che per le sue caratteristiche è al massimo debole per la totalità dei prodotti nella classe 20.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la circostanza secondo la quale 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 e foneticamente, i segni coincidono nella riconoscibile sequenza di lettere "DESIGN", presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni. Esse formano un elemento dal carattere distintivo limitato. Inoltre, i segni coincidono nella prima lettera "V" di entrambi i marchi. Essi differiscono nella loro seconda e terza lettera, ovvero "-er-", nel caso del marchio anteriore, e "-al-", nel marchio impugnato, entrambe di parti normalmente distintive dei segni. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente a un elemento debole, ovvero il termine riconoscibile "design" i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto

nella sezione c) della presente decisione. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 20 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale è lecito attendersi presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in basso grado sia da un punto vista fonetico che visivo. Essi coincidono in un elemento, ovvero il termine chiaramente riconoscibile "DESIGN" che, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, presenta un debole carattere distintivo. Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 5 di 6 elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione le somiglianze e le differenze e il carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Nel presente caso, si ritiene che gli elementi "VER-" e "VAL" siano assai differenti. Di fatto, essi sono elementi brevi formati da tre lettere delle quali solo una hanno in comune. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Gli elementi differenti dei segni in disputa sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento. Considerato quanto precede, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente. Per dovere di completezza si rileva che in data 25/08/2016 l'opponente ha prodotto una sentenza emessa in data 09/07/2016 dal Tribunale di Venezia inerente una azione inibitoria dell'uso del marchio "Valdesign" iniziata da parte dell'opponente sulla base del proprio marchio "Verdesign". Tuttavia, va osservato che in generale le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento. Nel caso in esame, il precedente invocato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, in considerazione del fatto che le conclusioni sul conflitto tra i marchi fanno riferimento ad una situazione di contraffazione e non, in accordo con il regime autonomo che regola la presente decisione, al rischio di confusione. È evidente che in virtù dell'autonomia del regime del marchio dell'Unione europea le conclusioni non debbano quindi necessariamente essere le medesime. SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Divisione 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. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

---

## **IL BUONO DI PARMA**



[www.ilbuonodiparma.com](http://www.ilbuonodiparma.com)

---

**Brevetti al deposito new style –  
Italia Oggi del 02-02-2018**

Con il febbraio si è infine la nuova modulistica per il deposito cartaceo presso la Casa della domanda di tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli e disegni) e della stessa a essere terminata. E' nuova informazione obbligatoria da essere sul formato: relativi ai richiedenti propriari del titolo e relativi dei dati. Le relazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, (dipartimento) che, a partire dal 5 febbraio, vengono accettati esclusivamente le domande complete sulla nuova modulistica. Successiva identificazione grazie al logo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), situato in alto a destra della prima pagina (in data febbraio 15 gennaio 2015). La richiesta di deposito per modello di titoli può essere redatta su apposito modulo (Modello Mod. 10), scaricabile dal sito internet <http://www.uisb.it>, e depositata presso una qualsiasi camera di commercio, oppure può essere compilata ed inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Salaria 19 - 00197 Roma mediante il servizio di posta che ne assicura il ricevimento. Le principali novità introdotte con la nuova modulistica sono finalizzate a migliorare il servizio dei titolari di depositi delle domande e ad agevolare l'accesso da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La novità più importante, contenuta nei nuovi moduli, riguarda l'assolvimento obbligatorio delle informazioni della domanda/relazione di richiedente e il proprio indirizzo. L'assolvimento obbligatorio delle informazioni di richiedente delle proprietà del titolo di cui si richiede il deposito, in caso di deposito di più di un richiedente, l'assolvimento obbligatorio delle procedure dei diritti di deposito, in caso di deposito di titoli di invenzione di natura di proprietà di un titolo, la predisposizione di un nuovo modulo ad hoc, prima finalizzato per depositare l'elenco di prodotti di un'attività di opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la predisposizione della modulistica relativa ai moduli per il deposito depositati, con particolare

Brevetti al deposito new style dal 5 febbraio.



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

## POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018

POMI'

VS

POMORI'

## POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018

La divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia.

L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati e quindi la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131, Pomori', è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 327 479

Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa' Agricola Cooperativa, Strada Provinciale 32, 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), Italia (opponente),

rappresentato da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Icab S.p.A, Agglomerato Industriale Lotto, 14, 84021 Buccino (SA), Italia (richiedente),

rappresentata da FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, n. 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

Rilievi preliminari

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. 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. 12 216 131. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 257 581. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al MUE anteriore n. 11 257 581, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia. 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. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione. □ Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione.

Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo. a) Notorietà del marchio anteriore Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 27/11/2013. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio/i marchi su cui si basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti: Classe 29: Concentrato di pomodoro; passata di pomodoro, conserve di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina. Classe 30: Salsa di pomodoro; condimenti a base di verdure e legumi; sughi e salse; salse di verdure; salse di pomodoro; sughi per pasta e riso. L'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti: Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi congelati, essiccati e cotti; uova; latte e prodotti derivati dal latte; albume di uovo [chiara]; albumina per uso culinario; alginati per uso culinario; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; aloe vera preparata per il consumo umano; aragoste non vive; aringhe; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; brodi; brodi ristretti; bucce [scorze] di frutti; burro; burro di arachidi; burro di cacao; burro di cocco; cacciagione [selvaggina]; carne; carne conservata; carne di maiale; caviaie; cibi a base di pesce; composta di mirtilli rossi; composti; concentrati [brodi]; conchiglie non vive; conserva di aglio; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pesce; crauti; crema di burro; crisalidi di bachi da seta per

alimentazione umana; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; datteri di mare [molluschi] non vivi; egg nog [non alcoliche]; estratti d'alghe per uso alimentare; estratti di carne; fagioli di soia conservati per uso alimentare; farina di pesce per il consumo umano; fave conservate; fegato; fermenti [lattici] per uso culinario; filetti di pesce; fiocchi di patate; formaggi; frittelle di patate; frullati; frutta a fette; frutta congelata; frutta conservata; frutta cotta; frutti cristallizzati; gamberetti grigi non vivi; gamberetti rosa non vivi; gamberi marini non vivi; gamberi non vivi; gelatina di carne; gelatina per uso culinario; gelatine commestibili; grassi commestibili; grasso di cocco; hummus [pasta di ceci]; ittiocollo per uso alimentare; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; kefir; kimchi [piatto a base di verdure fermentate]; kumis; lardo; latte; latte cagliato; latte condensato; latte di soia [sucedanei del latte]; latte proteico; lecitina per uso culinario; legumi cotti; legumi secchi; lenticchie [legumi] conservate; macedonia di frutta; macedonia di verdure; mandorle preparate; margarina; marmellate; midollo per uso alimentare; miscele contenenti grasso per fare tartine; mousse [di legumi]; mousse [di pesce]; nidi di uccelli commestibili; noci di cocco essiccate; noci preparate; oloturie [cetrioli di mare], non viventi; ostriche non vive; panna montata; panna [prodotto lattiero]; passato di pomodoro; pasticci di fegato; patate chips; patatine fritte a basso contenuto di grasso; pesce conservato; pesce in salamoia; piselli conservati; pollame [carne]; polline preparato per l'alimentazione; polpa di frutta; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; presame; prodotti della pesca; prodotti di salumeria; prodotti lattieri; prosciutti; prostokvasha [latte cagliato]; ryazhenka [latte fermentato cotto al forno]; salami; salmone; salsicce impanate; sanguinaccio [salumeria]; sardine; sego commestibile; semi [di girasole trattati]; semi [trattati]; siero di latte; smetana [panna acida]; snack a base di frutta; succhi vegetali per la cucina; succo di pomodoro per la cucina; tahini [pasta di grani di sesamo]; tofu; tonno; trippa; tuorlo d'uovo; uova; uova di lumache per il consumo; uova di pesce [trattate]; uova in polvere; uva passa; varech commestibile grigliato; vongole non vive; yogurt; zenzero [marmellata].

Classe 30: Acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; bastoni di liquerizia [confetteria]; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; farinata a base di latte; fermenti per paste; fiocchi di cereali essiccati; gelatina per prosciutto; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; infusioni non medicinali; involtini di primavera; leganti per gelati; leganti per salsicce; maltosio; pangrattato; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasti preparati a base di noodle; pasticcio di carne; pizze; polveri per gelati; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; salsa di pomodoro; salse [condimenti] unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; salse per pasta unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; sandwiches; semi di lino per l'alimentazione umana;

snack a base di cereali; snack a base di riso; spaghetti; sughi di carne [salse]; sushi; tacos; tagliatelle; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia]; vermicelli. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

In data 08/06/2016 l'opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti: □ Indagine di mercato sulla conoscenza del marchio realizzata dall'Information Resources, Inc. nel 09/2013 società specializzata nella fornitura di informazioni sui mercati del largo consumo e sul comportamento dei consumatori. Per la realizzazione di tale ricerca di mercato sono state effettuate n. 800 interviste on line e n. 307 interviste in-store negli ipermercati e nei supermercati dell'intero territorio italiano diviso per fasce: nord ovest, nord est, centro e sud. Dalle ricerche condotte è emerso che nella mente dei consumatori i tratti distintivi del marchio 'Pomì' sono storicità e forte italianità. Inoltre, nel mercato delle passate di pomodoro, i prodotti a marchio 'Pomì' risultano posizionati al quarto posto come volume di vendite. □ Numerose rassegne stampa datate nel periodo 2008 – 2012 su quotidiani e riviste di diffusione nazionale e regionale, quali per esempio, La Provincia di Cremona, La Repubblica, Corriere della Sera, Cucina Moderna, Viversani, Vanity Fair, Grazia, Largo Consumo, Donna Moderna, Sole 24 Ore, ecc., contengono un riferimento al marchio 'Pomì', agli investimenti realizzati dal opponente in relazione al marchio 'Pomì' (Pomì, trent'anni nel segno della qualità; i 30 anni di Pomì. Un pomodoro 100% italiano, buono e rispettoso dell'ambiente come nella migliore tradizione Pomì; Pomì festeggia 30 anni di gusto e sostenibilità; I primi 30 anni della rossa che ha conquistato il mondo, La salsa Pomì, 340 mila tonnellate in bottiglia, Pomì un restyling a tutto tondo per garantire la trasparenza che contraddistingue il brand e portando i valori che lo caratterizzano direttamente nelle mani del consumatore; Pomodoro, Pomì accelera sull'export, in aumento anche il fatturato (a 220 milioni) – più investimenti per la sostenibilità, una politica Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 5 di 10 di marca con il brand 'Pomì', fortemente rilanciato...A trent'anni dalla nascita il marchio Pomì è tornato a realizzare ottime performance di mercato non solo in Italia, ma anche all'estero con il lancio di nuovi prodotti e formati a elevato valore aggiunto, come salse e condimenti, minestre e succhi di frutta e ketchup. Il giro di affari è attualmente legato per il 60% al core business del pomodoro, ossia polpe, passate, salse e condimenti. Pomì ha ottenuto anche l'etichetta 'Per il clima' ideata da Legambiente con la dichiarazione dell'impronta di carbonio dei prodotti durante il loro ciclo di vita, ecc.). Alla luce di tali considerazioni la divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul

mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia. Risulta, pertanto, chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato. b) I segni POMI' 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).

L'elemento 'POMORÌ' del segno impugnato come tale non ha nessun significato in italiano. Tuttavia, si ritiene probabile che il pubblico italiano potrà ricollegarlo alla parola/e 'pomodoro/i' dato che le due parole sono piuttosto simili. Tenendo a mente che i prodotti di riferimento sono, tra gli altri, prodotti che includono pomodoro, o prodotti simili al pomodoro o prodotti contenenti pomodoro, si ritiene che questo elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale. Con riferimento al carattere distintivo intrinseco marchio anteriore 'POMÌ' si ritiene che, sebbene questo possa essere vagamente allusivo della parola pomodoro il Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 6 di 10 collegamento è molto flebile dato che le due parole sono piuttosto diverse, sia normale. Il marchio anteriore 'POMÌ' potrà essere inteso come un termine di fantasia o al massimo come il plurale di 'pomo' sebbene si ritiene che tale possibilità sia remota dato che tale termine non ha nessun collegamento con i prodotti rilevanti. Inoltre, come indicato più sopra il marchio anteriore gode di notorietà in Italia e, pertanto, ha un carattere distintivo accresciuto. 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). 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 nelle lettere 'P-O-M-' che sono le prime tre lettere del segno impugnato. Entrambi i marchi inoltre includono la 'Ì' come ultima lettera. I marchi differiscono nelle lettere 'O-R' e nella stilizzazione del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'PO-M-' e nella ultima lettera

'Ì'. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'O-R' del segno impugnato. Deve altresì rilevarsi che la circostanza che entrambi i segni terminino con la vocale "i" accentuata, creando dunque due termini tronchi o ossitoni, aumenta il grado di somiglianza fra gli stessi. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, per la parte del pubblico per il quale nessuno dei due segni ha un significato, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Per la parte del pubblico che collegherà uno o entrambi i segni ad un significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire. c) Il «nesso» tra i segni Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 7 di 10 un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): il grado di somiglianza tra i segni; □ la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante; □ il livello di notorietà del marchio anteriore; □ il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore; □ l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico. Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visuale e fonetico. Il marchio anteriore gode di un rilevante grado di notorietà in Italia per tutti i prodotti rivendicati. I prodotti in esame sono alimenti destinati al medesimo pubblico che possono essere trovati in supermercati e negozi alimentari. Inoltre, le aziende di successo sono normalmente attive in diversi settori alimentari e pertanto i consumatori possono ragionevolmente credere che ci possa essere un'origine commerciale comune. Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un'associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un "nesso" mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un "nesso" tra i segni costituisce una condizione necessaria per l'ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l'esistenza di

un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l'esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Rischio di pregiudizio L'uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni: □ trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi. L'opponente afferma quanto segue: Nel caso concreto, è stata ampiamente provata la forte notorietà del segno 'Pomì', un elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto e non solo una particolare connessione, ma addirittura una identità piena tra i prodotti dell'Opponente e quelli del Richiedente. E' altamente probabile che l'uso del marchio del Richiedente cagionerebbe un'immeritata appropriazione delle qualità attrattive e del valore pubblicitario del marchio 'Pomì'. Ciò creerebbe una situazione di parassitismo commerciale, dove il richiedente sfrutterebbe gratuitamente gli investimenti dell'Opponente fatti per promuovere e rafforzare il goodwill del proprio marchio sin dal 1982 (di milioni di Euro!), in quanto ciò stimolerebbe le vendite dei prodotti del Richiedente in maniera non proporzionata se comparata con ciò che egli avrebbe ragionevolmente ottenuto basandosi solo sulle proprie forze/risorse. Questo effetto è noto come trasferimento della forza attrattiva, che sussiste particolarmente in caso di prodotti identici, come nella fattispecie, ed è sanzionato dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. E' altresì probabile che l'uso del marchio del Richiedente risulterebbe in uno sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio rinomato 'Pomì'. Esso si è guadagnato sul mercato la fiducia dei consumatori ed è pertanto sinonimo di garanzia per eccellenza, affidabilità e qualità, che verrebbe sfruttato dall'uso del marchio così simile e per prodotti identici, fattispecie idem sanzionata dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. Ulteriore conseguenza sarebbe che l'uso del marchio contestato comporterebbe una diluizione del segno notorio 'Pomì' o addirittura un pregiudizio alla notorietà dello stesso, se le aspettative del consumatore di riferimento venissero disattese! In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Indebito vantaggio (parassitismo) Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE,

l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 9 di 10 approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40). L'opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi: l'uso del segno impugnato trarrebbe un indebito vantaggio dei significativi investimenti realizzati dall'opponente per promuovere il marchio 'POMI' e dell'immagine di alta qualità e prestigio costruita nel corso di più di trent'anni di presenza sul mercato italiano. Non vi è dubbio che in ragione della significativa notorietà che il marchio 'POMI' gode in Italia, l'uso del segno impugnato si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore notorio al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine del marchio 'POMI'. È probabile, pertanto, che l'immagine e le caratteristiche del marchio anteriore siano trasferite ai prodotti designati dal segno impugnato e che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio 'POMI'. Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Altri tipi di rischio di pregiudizio L'opponente sostiene inoltre che l'uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Come abbiamo visto, l'esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un'opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la divisione Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi. f) Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati. Dal momento che l'opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l'opposizione è stata formata.

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 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. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

---

## Marchi, conta anche il suono – Italia Oggi del 26-01-2018



Marchi, conta anche il suono.

Le note rendono riconoscibile e memorabile il brand.

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

---

# MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "ACCADEMIA ESTETICA"



Il 25 gennaio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "ACCADEMIA ESTETICA".

CR

---

## DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018



## DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle

lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze* e Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti]*;

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica.

Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme. Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevate, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si possa escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

## **OPPOSIZIONE N. B 2 715 871**

**Docchem S.r.l.**, Strada Della Costiera, SNC, 27020 Dorno (PV), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Ddchem S.r.l.**, Via Crear 15, Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano, Verona, Italia (richiedente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Stradone San Fermo 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 715 871 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

**MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 190 473 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 786 816 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

**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. 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.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 786 816 dell'opponente .

### **1. I prodotti**

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

Classe 1: *Prodotti chimici per l'industria; prodotti chimici per usi scientifici; prodotti chimici per fotografie; prodotti chimici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura; resine artificiali e sintetiche; dispersioni di materie plastiche; materie plastiche grezze, in polvere, liquide o pastiformi; concimi per terreni, animali e artificiali; prodotti estintori; prodotti per la tempera; preparati chimici per la saldatura; prodotti chimici per la conservazione degli alimenti; materie per la concia; sostanze adesive per l'industria; antigelo; anticrostanti; liquidi per freni; additivi chimici per carburanti; detergenti utilizzati durante operazioni di fabbricazione.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; resine artificiali allo stato grezzo; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; poliammidi; resine poliammidiche allo stato grezzo; agenti indurenti per resine; catalizzatori per resine sintetiche; composti adesivi a base di resine epossidiche per il settore industriale; indurenti per resine epossidiche; prodotti a base di resine epossidiche da utilizzare sul legno; resine epossidiche; resine (epossidiche -), allo stato grezzo; resine poliammidiche.*

Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento delle pareti [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento di pavimenti [rivestimenti]; resine epossidiche riempite con metallo leggero [rivestimenti].*

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

### **1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione**

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

Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere, in astratto, identici, sono prodotti specializzati destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

## 1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica (si veda ad esempio il primo elemento "chèmio" di parole composte in italiano, o l'inglese "chem" ma anche i termini equivalenti in altre lingue quali il lituano, *chemija/chemikalai*, l'olandese *chemie*, l'ungherese *kémia* o il bulgaro *Химия* (*khimia*), aventi tutte la medesima origine nel termine greco antico "χημία" (*khemia/khemeia*). Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme. Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevate, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito. Per quanto riguarda l'elemento "dd" del marchio impugnato, così come gli elementi grafici di entrambi i marchi, essi sono privi di significato e sono pertanto elementi distintivi.

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

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

Inoltre, per quanto riguarda gli elementi verbali dei marchi, ovvero "DOCHEM" è importante rammentare che 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 nelle ultime quattro lettere "CHEM", che tuttavia costituiscono un elemento debole, e nella prima lettera "d", per quanto in entrambi i casi riprodotte con lettere aventi caratteristiche diverse. Essi differiscono nei restanti elementi verbali e negli elementi figurativi di entrambi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell'elemento debole "CHEM", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano parte degli elementi normalmente distintivi "DOC" e "dd".

Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

La medesima conclusione di scarsa somiglianza può pure valere dal punto di vista **concettuale**. I segni coincidono infatti nell'elemento "CHEM", il quale ha nondimeno un carattere distintivo debole.

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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione

c) della presente decisione.

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

Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione ha presupposto l'identità tra i prodotti nelle classi 1 e 2 coperti dal marchio impugnato e i prodotti nella classe 1 del marchio anteriore.

Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono stati riscontrati essere simili in basso grado sia da un punto di vista visivo che fonetico. Lo stesso vale per quanto concerne il loro contenuto semantico.

Le somiglianze derivano unicamente dalla presenza in entrambi i segni della sequenza di lettere "CHEM", la quale, come visto nella sezione c) della presente decisione, ha per sua natura un carattere scarsamente distintivo in considerazione del fatto che questo elemento sarà associato dalla totalità del pubblico rilevante al concetto, assai semplice e fortemente connesso ai prodotti nelle classi 1 e 2, di chimica o chimico.

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

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

Gli elementi verbali dei marchi che possiedono normale carattere distintivo sono chiaramente diversi. La sequenza di lettere "DOC" e le due lettere "dd" solo coincidono nella prima lettera "d". Inoltre, questi elementi rivestono

una maggiore importanza nella valutazione globale dei segni anche perché precedono l'elemento comune "CHEM", il quale peraltro non sarà necessariamente riconosciuto dalla totalità del pubblico rilevante. Ad ogni modo, i consumatori in grado di riconoscerlo non gli attribuiranno la medesima importanza rispetto alla parte iniziale del segno "DOC".

Inoltre, è poi vero che entrambi segni contengono ulteriori elementi figurativi. Tuttavia, si deve tener conto, come già rilevato precedentemente nella presente decisione, come la circostanza secondo la quale quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/11/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59).

In considerazione di tutto quanto sopra, e alla luce del fatto che gli elementi aggiuntivi e differenti di entrambi i marchi sono chiaramente percettibili, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio italiano n. 1 255 821 per il marchio figurativo per i medesimi prodotti nella classe 1 coperti dal marchio dell'Unione europea già oggetto di esame.

Poiché questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Di conseguenza, essendo l'opposizione priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE anche per questo secondo marchio sul quale essa si basa, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

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 in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

## **SPESE**

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

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

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

Francesca CANGERI  
SERRANO

Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN  
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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).

---

## **GALLO contro VALENTINA GALLO – Divisione di Opposizione 08.01.2018**

**GALLO**

VS

VS



# **GALLO contro VALENTINA GALLO – Divisione di Opposizione 08.01.2018**

Il marchio Gallo è il marchio anteriore e il marchio Valentina Gallo è il marchio impugnato.

Le Classi di riferimento sono le seguenti:

la Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

la Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards; poncho; calzini; parigine; bretelle; pantofole; guanti; abbigliamento intimo; sciarpe; foulards; cinture; cappelli; berretti; costumi da bagno; cravatte; ciabatte; fazzoletti da taschino; collants; bavaglino; abbigliamento per bambini; abbigliamento per neonati.

Si deve considerare che l'elemento dominante, ovvero le due lettere stilizzate "V" e "G", sarà possibilmente associato in forma diretta alle iniziali dei due termini "VALENTINA GALLO". Dal punto di vista semantico, non è poi possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini a un nome e cognome di origine italiana e il termine "GALLO" ad un cognome, anch'esso di origine italiana. Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione.

OPPOSIZIONE N. B 2 800 921

Gallo S.p.A., Viale Motta, 129, 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tailor Made Luxury S.r.l., Via Cavour 14, 30026 Portogruaro (VE), Italia (richiedente), rappresentata da Alberto Sommaio, Via Palladio 2, 30021 Caorle (VE), Italia (rappresentante professionale).

Il 08/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 800 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 794 035 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR. Nota preliminare A decorrere dal 01/10/2010, 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. 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. 15 794 035 . L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 'GALLO' e sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea per . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 e alla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea. a) I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti: Registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali, pelli; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards; poncho; calzini; parigine; bretelle; pantofole; guanti; abbigliamento intimo; sciarpe; foulards; cinture; cappelli; berretti; costumi da bagno; cravatte; ciabatte; fazzoletti da taschino; collants; bavaglini; abbigliamento per bambini; abbigliamento per neonati. I prodotti contestati sono i seguenti:  
Classe 18: Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni; budelli per insaccati e sue imitazioni; bastoni da passeggio; bottoncini in pelle; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per tracolle; cinghie in pelle per bagagli; 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]. Classe 25: Abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 3 di 9 durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual; cappelleria; calzature; abbigliamento. 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 18 I prodotti articoli di selleria, fruste, valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, imitazioni di cuoio sono contenuti sia nella lista di prodotti contestati che nella lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Essi sono pertanto identici. I paramenti per animali si sovrappongono con gli articoli di selleria della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Pertanto, sono identici. I prodotti cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe sono compresi nell'ampia categoria del cuoio della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Dunque, sono identici. La finta pelle [imitazione del cuoio] è compresa nell'ampia categoria delle imitazioni [cuoio] della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici. Il prodotto capretto è compreso nell'ampia categoria delle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici. I prodotti contestati contenitori portatili includono, in quanto categoria più ampia i bauli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. I prodotti contestati borse, portafogli sono simili ai bauli della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 dal momento che essi presentano la medesima destinazione d'uso, sono diretti al medesimo pubblico e sono distribuiti attraverso i medesimi canali. I prodotti contestati budelli per insaccati e sue imitazioni presentano alcuni punti di contatto rispetto alle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. I prodotti contestati, che includono anche prodotti ricavati dallo strato interno della pelle bovina, quali i budelli collati possono avere la medesima origine rispetto alle pelli, le quali peraltro includono anche le pelli per insaccati. Inoltre, i suddetti prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione. Pertanto, essi sono da considerarsi simili.

I prodotti del marchio impugnato bottoncini in pelle; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; buffetteria; cinghie per tracolle; cinghie in pelle per bagagli; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; fili di 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; mentoniere [nastri in cuoio] e i prodotti della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi coincidono nella loro natura. Anche la loro destinazione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere la medesima in quanto essi sono prodotti in cuoio e sue imitazioni principalmente destinati ad un uso industriale o nella produzione di altri articoli. Nella misura in cui coincidono i due summenzionati fattori, questi prodotti sono da considerarsi simili in basso grado. Tuttavia, in mancanza di una esplicita limitazione operata dall'opponente in grado di definire in forma chiara quali siano i prodotti concretamente oggetto di protezione, non è possibile determinare se essi coincidono anche per quanto concerne altri fattori specifici di somiglianza. Prodotti contestati in classe 25 I prodotti del marchio impugnato cappelleria; calzature; abbigliamento sono pure coperti dalla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 sulla quale si basa l'opposizione. Questi prodotti sono pertanto identici. I prodotti abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual sono compresi nell'ampia categoria di abbigliamento della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti sia al grande pubblico, come nel caso dei prodotti nella classe 25 e di prodotti nella classe 18 quali ad esempio valigie, borse e portafogli, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso di prodotti nella classe 18 quali i budelli per insaccati e sue imitazioni o i fogli in pelle per la lavorazione industriale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 5 di 9 c) I segni GALLO (registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904) (registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea) Marchi anteriori Marchio impugnato Il territorio di riferimento è

l'Unione europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 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 'GALLO' ha un significato ad esempio, in lingua italiana e spagnola. Tuttavia esso non è compreso in paesi in cui queste lingue non sono capite, quali ad esempio la Bulgaria, la Lituania e la Polonia. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che, parla bulgaro, lituano o polacco. La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 è un marchio denominativo formato dal termine 'GALLO'. La registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea è invece un marchio figurativo. Esso è composto dal termine 'GALLO' riprodotto in caratteri maiuscoli neri al di sopra dei quali si trova la silhouette stilizzata di una testa di gallo. Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo formato dai termini 'VALENTINA GALLO' riprodotti in caratteri maiuscoli al di sopra dei quali si trova un elemento figurativo che consiste nelle due lettere "V" e "G" riprodotte in caratteri di assai maggiori dimensioni e, benché riconoscibili, altamente stilizzati, in particolare per quanto concerne la lettera "G". Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 6 di 9 In sé l'elemento "GALLO", presente in tutti e tre i marchi oggetto di comparazione, non ha un significato. Al contrario, il termine "VALENTINA", insieme all'elemento "GALLO" del marchio impugnato potrà essere inteso come un nome proprio femminile seguito da un cognome, entrambi di origine italiana. Infine, la figura stilizzata della testa di gallo della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea sarà per l'appunto intesa come avente il concetto di gallo. Gli elementi dei marchi in disputa sono, da una parte, privi di significato o, dall'altra, non sono descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento. Essi presentano pertanto carattere distintivo. I marchi anteriori non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L'elemento costituito dalle due lettere stilizzate "V" e "G" contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Inoltre, si deve tenere in considerazione 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 nel termine "GALLO", che è l'unico elemento della

registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904, l'unico elemento verbale della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea e l'ultimo elemento verbale del marchio impugnato. I segni differiscono nei restanti elementi della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 e del marchio impugnato, ossia la testa di gallo e le due lettere stilizzate "V" e "G" che formano l'elemento dominante del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "GALLO", presenti in modo identico nei tre segni oggetto di comparazione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "VALENTINA" del marchio contestato e delle lettere "V" e "G" del marchio impugnato, benché queste ultime tendenzialmente non saranno pronunciate in quanto stilizzate e in quanto prime due lettere dei termini "VALENTINA GALLO". Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, pur essendo il termine "GALLO" presente nei marchi anteriori privo di significato in quanto tale nelle lingue prese in esame, non si può escludere che almeno una parte del pubblico rilevante lo associ ad un cognome di lingua italiana, senza per questo attribuire a detto termine il significato che esso ha in italiano o in spagnolo, che si vedrebbe peraltro rinforzato dalla presenza dell'elemento grafico del gallo nel caso della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea. Detto cognome di origine italiana sarà indubbiamente riconosciuto nel segno impugnato, insieme al nome proprio femminile "VALENTINA". I segni presentano quindi sia elementi di somiglianza concettuale che di dissomiglianza. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori Il carattere distintivo dei marchi anteriori è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi sui quali si basa l'opposizione siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte simili in basso grado. Essi 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. Per quanto riguarda i prodotti nella classe 25, essi sono stati riscontrati essere, nella loro totalità, identici ai prodotti coperti dalla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 per il marchio denominativo "GALLO". 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). Per quanto riguarda i suddetti prodotti nella classe 25, la Divisione d'Opposizione ritiene che il principio di cui sopra sia applicabile nel presente caso. Di fatto, il marchio anteriore "GALLO" e il secondo termine dell'insieme "VALENTINA GALLO" del marchio contestata. È vero che questi due elementi verbali sono visivamente secondari. Tuttavia, si deve pure considerare che l'elemento dominante, ovvero le due lettere stilizzate "V" e "G", sarà possibilmente associato in forma diretta alle iniziali dei due termini "VALENTINA GALLO". Dal punto di vista semantico, non è poi possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini a un nome e cognome di origine italiana e il termine "GALLO" ad un cognome, anch'esso di origine italiana. Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire Decisione sull'Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 8 di 9 un'origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un'origine comune. Il medesimo ragionamento vale anche per quanto riguarda i restanti prodotti nella classe 18, oggetto di comparazione rispetto con i prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea per il marchio figurativo . In questo caso è vero che al termine "GALLO" è stato aggiunto un elemento figurativo avente un contenuto semantico. Tuttavia, da parte del pubblico preso in esame, quale quello di lingua bulgara, lituana o polacca non sarà effettuata una connessione diretta tra il termine "GALLO" e la rappresentazione grafica per l'appunto di un "GALLO", ma al contrario i due elementi saranno considerati come indipendenti l'uno dall'altro. Di conseguenza, contrariamente a quanto avverrebbe ad esempio per il pubblico di lingua italiana e spagnola, il quale assocerebbe innanzitutto il segno al concetto di "GALLO", per altre parti del pubblico rilevante l'elemento verbale potrà essere inteso come un termine di origine italiana e quindi anche come un cognome, sempre di origine italiana. In considerazione del fatto che per quanto riguarda la registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 sarà l'elemento denominativo del segno ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo, è giocoforza concludere che ci sia un rischio di confusione anche tra questo marchio e il marchio impugnato proprio perché una parte del pubblico assocerà i due termini "GALLO" e tenderà a considerare come elementi secondari i restanti elementi dei segni. Infine, si deve tener conto che del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Non è poi possibile escludere l'eventualità 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 che designa (23/10/2002, T-104/01,

Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d'Opposizione rileva quindi l'esistenza di un rischio di confusione in relazione ad entrambi i marchi su i quali si basa l'opposizione e per tutti i prodotti nelle classi 18 e 25 in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari. In particolare, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara, lituana e 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. 15 316 904 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 316 904 e la registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l'Unione europea portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente 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 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.