

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “ALUDRA”

ALUDRA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “ALUDRA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “CALERA”

CALERA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “CALERA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“THETA”

THETA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THETA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Tartufo nero di Piacenza”



Accettata in data 21.05.2018 la registrazione del marchio “Tartufo nero di Piacenza” depositato il 26/10/2016

MONDIAL contro MONDIAL MOTO – Divisione di Opposizione 16-05-2018



MONDIAL **contro** MONDIAL MOTO

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 908 823

Mondial Moto S.r.l., Via Roma, 9, 25025, Manerbio (BS), Italia (opponente), rappresentata da **Davide Marchi**, Viale Piave, 41 – 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mondialmoto 2007 S.r.l., Strada Gherbella 294/ C, 41100; Modena, Italia (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 4 Grove Park Studios 188-192 Sutton Court Road, W4 3HR; Chiswick, London, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 16/05/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 908 823 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 474 298 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 474 298 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 per il marchio figurativo. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877.

1. I prodotti

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

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; motociclette; motocicli; ciclomotori; biciclette; tricicli; motori per veicoli terrestri; pneumatici; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Le *moto* del marchio impugnato sono prodotti identicamente contenuti in entrambe le liste (inclusi i sinonimi).

Inoltre, i prodotti del marchio oggetto di opposizione *parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli* sono pure identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio, come ad esempio per quanto concerne certi tipi di accessori per motociclette, ad alto, in particolare per quanto riguarda le moto. In quest'ultimo caso, ciò è dovuto al fatto che dato il prezzo delle motociclette è probabile che i consumatori dedichino al loro acquisto un grado di attenzione maggiore rispetto all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino una moto – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che comprano quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino, in taluni caso, il prestigio.

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 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 "MONDIAL" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano e il francese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il bulgaro o il lituano.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dal termine "MONDIAL" riprodotto in caratteri bianchi di fantasia posti su di un ovale di colore nero. In particolare, l'estremità inferiore destra della lettera "M" risulta essere inusualmente allungata, formando una linea curva che corre lungo tutta la parte inferiore del termine "MONDIAL". Il segno impugnato è anch'esso figurativo. Esso è formato dai termini "MONDIAL MOTO" posti l'uno sopra l'altro sullo sfondo di un ovale, la cui forma e le cui proporzioni ricalcano quelle dell'ovale del marchio anteriore, solo, anziché essere di colore nero, avendo tre sezioni di tre colori distinti, ovvero verde sulla sinistra, bianco al centro e rosso sulla destra. Inoltre, i termini "MONDIAL MOTO" risultano essere riprodotti utilizzando caratteri di fantasia bianchi il cui tipo è pressoché identico a quello utilizzato nel marchio anteriore, ad eccezione della particolare caratterizzazione della parte inferiore della lettera "M", la quale nel marchio anteriore presenta altresì un elemento sopra di essa che ricorda un apostrofo o un accento.

L'elemento "MONDIAL" di entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento "MOTO" del segno contestato sarà inteso come l'abbreviazione dei termini bulgaro "Мотоциклет" ("*Motociclet*") e lituano "motociclas", entrambi equivalenti dell'italiano "motocicletta".

Tenendo a mente che i prodotti relativi nella Classe 12 sono tutti associabili a moto e motocicli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

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

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

Inoltre, è lecito attendersi che i colori dell'ovale del segno impugnato saranno associati a quelli, visto anche il loro ordine, a quelli della bandiera italiana. Pertanto, i consumatori tenderanno a collegare questa particolare caratteristica del segno impugnato come una semplice indicazione di origine geografica dei prodotti. In conseguenza di ciò, detto elemento risulta essere pure non distintivo all'interno del marchio impugnato.

Visivamente, i segni coincidono nel termine "MONDIAL", che è riprodotto quasi identicamente in entrambi ed è distintivo. Essi differiscono nel termine "MOTO" del segno impugnato, che è tuttavia non distintivo e negli elementi figurativi di entrambi, i quali sono però, per le ragioni viste sopra, da considerarsi secondari.

Di conseguenza, i segni sono visivamente molto simili.

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 "MONDIAL", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "MOTO" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore e che sono, tuttavia, parte di un elemento non distintivo.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici, in considerazione del fatto che l'elemento "MOTO" non sarà oggetto di lettura.

—

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha alcun significato nel complesso. Nonostante la parola "MOTO" del marchio contestato, così come i

colori della bandiera italiana evocano un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tali elementi sono non distintivi e non possono indicare l'origine commerciale dei prodotti rilevanti. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 12 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo

professionale. In entrambi i casi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto.

I segni sono visivamente molto simili e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono non distintivi o secondari.

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

Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 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. 1 844 877 anteriore porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 27/04/2018, l'Ufficio ha informato le parti che la richiedente non ha presentato alcuna osservazione in risposta nella lingua della procedura entro il termine prescritto.

Peraltro, le osservazioni della richiedente depositate in data 23/02/2012 non potevano essere prese in considerazione in quanto erano state redatte in lingua inglese e nel contempo non era stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero la lingua italiana, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE, in precedenza regola 96, paragrafo 1, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017).

Per i suddetti motivi, le summenzionate osservazioni presentate dalla richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti depositati dalla richiedente in data 01/05/2018, inclusa la richiesta di proseguimento del procedimento. Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la quale sostiene che la richiesta è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del limite di tempo non osservata, detta richiesta è pervenuta all'Ufficio in data, per l'appunto, 01/05/2018, ossia oltre il termine di due mesi (23/04/2018) dalla scadenza del limite di tempo non osservato (23/02/2018).

Tuttavia, la Divisione d'Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell'articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, la suddetta richiesta deve quindi essere respinta.

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

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

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).

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “BIO REPOSE NATURAL SLEEP”



Il 16 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “BIO REPOSE NATURAL SLEEP”.

Il marchio intestato ad un'azienda di Macerata è utilizzato nella classe di prodotti 20

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “LOCHERE LIVE”



Il 11 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “LOCHERE LIVE”.

Il marchio “LOCHERE LIVE” intestato a realtà trentina (TN) che organizza festival musicali, è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

CR

“APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0” – IL Sole 24 Ore del 10-05-2018



“APPENA IL 6% DI BREVETTI 4.0”

L'ITALIA RINCORRE I BIG IN EUROPA

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

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

MORETTI

vs

MORETTI



Divisione dal 1630

MORETTI **contro** MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando

i
segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi
figurativi, in linea di
principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più
forte sul
consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un
rischio di
confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea
è
sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia
(opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz,
7,
20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN),
Italia
– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu
Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti
15,
12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in 620 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. 15 795 628 per il marchio figurativo ' '. L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 343 696 per il marchio denominativo "MORETTI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7

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

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

a) I prodotti

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

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.

Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande

alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.

Il vino del marchio impugnato è compreso nell'ampia categoria delle bevande alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,

che i loro prodotti:

– [...] "escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di

clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell'Azienda.

La tipologia

di consumatori di riferimento è dunque completamente differente".

– "La birra è il principale prodotto legato al marchio "BIRRA MORETTI" dell'Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno

specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il

sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha intenzione di produrre birra in futuro”.

– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non trova concorrenza da parte dell’Opponente, il cui successo commerciale è incentrato sulla produzione di sole birre.”

La Divisione d’Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati

in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro

definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti.

Infatti, qualsiasi

uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il

raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di

confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è

rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva

(16/06/2010, T487/08,

Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande

pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MORETTI

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,

auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva

prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e

dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione

europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, 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 verbale 'VITICOLTORI DAL 1630" del segno impugnato ha un significato

in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua

italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un

elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica

dell'operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a "coloro

che coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,

alla viticoltura dall'anno 1630". Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di

colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto

significato in relazione a prodotti nella Classe 30.

Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla

raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo

"classico" e nella parte superiore l'elemento verbale "MORETTI" riprodotto utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare

stilizzata originale la

raffigurazione della lettera "R", la cui estremità inferiore risulta essere allungata

così finendo al di sotto della successiva lettera "E".

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il

quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.

Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,

l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i

segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di

principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul

consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo "MORETTI". Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc'anzi. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del termine distintivo "MORETTI", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi "VITICOLTORI DAL 1630", del marchio contestato, che sono però parte di un'espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendenzialmente pronunciata dai consumatori. Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili. 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, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale sono uno non-distintivo e l'altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono concettualmente molto simili.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere

identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione

medio.

L'identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che

valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di

riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei

marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti

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

e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto

di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel

termine distintivo "MORETTI", che è l'unico elemento del marchio anteriore.

Per

quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi sono

secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente

decisione.

In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l'appunto le

differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o

secondari.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come

precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di

confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è

sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.

11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del

22/09/2017 hanno altresì rivendicato l'esistenza di tre registrazioni di marchio che

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7

sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente opposizione, oltre a segnalare l'esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà già intercorse tra le parti del presente caso. Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del richiedente.

I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa "ex art. 53 Par. 1 lett. A) Regolamento

CE n. 207/2009" del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal

riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell'ambito del presente procedimento d'opposizione ma deve essere sollevata nell'ambito di un'azione autonoma.

I richiedenti sostengono, altresì, la "malafede, quanto meno sub specie di condotta

temeraria" con cui l'opponente avrebbe agito sia al momento del deposito dell'opposizione che in sede di osservazioni integrative.

Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente procedimento d'Opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi

alle autorità competenti.

Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto infondate.

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 i richiedenti sono la parte soccombente, devono 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.
Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7
Divisione Opposizione
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
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.

VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

Veradent

vs



VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso
medico); paste
dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito;

prodotti per lucidare i
denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico;
adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio
impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,
configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che
designa.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i
prodotti contestati

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237

Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia
(opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà,
28,
37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Coop Industria – Societa' Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel
Maggiore
(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via
dell'Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 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. 15 840 085. L'opposizione si basa sulla

registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 912 853. 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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6

reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza

dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi

distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste

dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l'alito;

prodotti per lucidare i denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico; adesivi

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per l'igiene orale.

I prodotti per l'igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l'igiene

orale e dentale (non per uso medico) dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del

consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande

pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.

c) I segni

VERADENT

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6

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 'DENT' è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui

il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.

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

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

L'elemento 'ALOE' sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di

una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito

come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si

tratta di una pianta comunemente utilizzata nell'industria cosmetica e farmaceutica.

L'elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch'esso non distintivo per i

prodotti in questione (prodotti per l'igiene orale).

Il marchio anteriore, 'VERADENT', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti

(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi,

in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più

forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il

pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai

segni in

questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi

figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono

nel termine 'ALOE' (non distintivo), nell'elemento figurativo del dente (non distintivo)

e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'V-ER-A-D-E-N-T',

presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'A-L-O-E' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso.

Nonostante la parola 'ALOE' e l'elemento figurativo del dente evocino un concetto,

tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l'origine commerciale. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi

verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un

confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della

somiglianza dei segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto

nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente

distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si

baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore

risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di

riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto

simili. In particolare, essi coincidono in 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola 'ALOE' (che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e l'elemento figurativo del dente (che è non distintivo).

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, l'identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua greca. 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 del marchio dell'Unione europea n.

4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6

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 EURO è stata pagata.

**MARCHI ITALIANI: depositato il marchio
"RIVIANO"**

RIVIANO

Il 03 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "RIVIANO".

Il marchio "RIVIANO" intestato a Porta Patrizia Impresa Individuale con sede a Varano Dè Melegari (PR), è utilizzato nelle classi di prodotti 30 e 31

CR

BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

ELCOLLE



BELCOLLE **contro** BEL COLLE

Stiamo parlando di Vini (classe 33) Il marchio anteriore è BELCOLLE; il marchio impugnato è BEL COLLE con elemento figurativo dorato.

Il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

Terre Cortesi – Moncaro Soc. Coop. Agricola, Via Piandole, 7/A, 60036 Montecarotto (Ancona), Italia (opponente), rappresentata/o da Innova & Partners

S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Family Estates S.r.l., Strada Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058 Santo Stefano Belbo (Cn), Italia (richiedente), rappresentata/o da IP Skill, Via Magenta 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 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. 15 369 846 ' '. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 561 502 'BELCOLLE'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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

la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il

marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è

tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 2 di 10

l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio

anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

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

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul

quale si basa l'opposizione, ovvero del marchio dell'Unione europea n. 4 561 502.

La data di deposito della domanda contestata è 22/04/2016. All'opponente è stato

quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato

oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 22/04/2011 al 21/04/2016 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio

anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali

si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Vini.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all'uso

consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura

dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali

esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Il 09/03/2017, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 14/05/2017 per presentare le prove dell'uso del

marchio anteriore. Questo termine è stato prorogato fino al 14/07/2017.

L'opponente

ha presentato alcune prove d'uso il 14/07/2017 (entro il termine).

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

□ Allegato I: dichiarazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'opponente, datata 12/07/2017, relativa al numero di fatture emesse nell'Unione Europea per la vendita di prodotti a marchio "BELCOLLE", nel periodo 2011-2017, da TERRE CORTESI MONCARO Soc. Coop. Agricola (l'opponente) pari a 9.888 unità.

□ Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate nell'allegato I, emesse nell'Unione Europea intestate a clienti con indirizzi in Italia, Polonia e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di 90). Nelle fatture appaiono le diciture 'DAMA VINO BIANCO

BELCOLLE' e 'DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT' con ulteriori informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5% VOL.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 3 di 10

□ Allegato IV: cataloghi di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente contenenti, il marchio figurativo ' ', fotografie delle bottiglie di vino recanti il marchio 'BELCOLLE' in versione figurativa: ' ' ', l'indicazione degli articoli e loro specifiche anche con schede integrate in lingua italiana e/o inglese. Il periodo di riferimento è 2009 - 2017.

□ Allegato V: listini di vendita dei prodotti vinicoli dell'opponente per il periodo 2011-2016, in italiano, contenenti, tra l'altro, l'indicazione della linea dei prodotti a marchio ' ' per un totale di 15 pagine.

Per quanto riguarda 'la dichiarazione scritta e giurata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione dell'opponente', l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (in precedenza

regola 22, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f),

RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE,

elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il

vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto

equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le

dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore

probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché

l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata

dall'interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.

In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella

fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso

effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento

che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle

prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 4 di 10

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante

materiale

probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in

questione sono suffragate da altri elementi di prova.

La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e

serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio

anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun

elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso

effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale

probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino

mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in

tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del

marchio/dei marchi.

In relazione al territorio:

Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è

Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui

sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni

indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto,

contrariamente all'opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di

riferimento, L'Unione europea.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di

riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato

effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al

periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la

portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni

del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la

mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo. Ciò è dovuto al fatto che l'uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato tanto in versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.

Riguardo all'uso effettivo:

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti

o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10

uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i

diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio

richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente

e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori

considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto

marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza

nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l'ambito territoriale dell'uso

è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito

territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell'uso

maggiormente significativi.

Inoltre, contrariamente all'opinione della richiedente, l'uso del marchio non ha

bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in

questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini prezzi forniscono

alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso in quanto sono

particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Pertanto, forniscono

alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal riguardo, la

Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di

vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia fornito

indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell'utilizzazione:

L'articolo 18 RMUE stabilisce infatti l'uso del marchio in una forma diversa da quella

in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli

elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al

segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di

adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di

cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa

conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve

essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo 'BELCOLLE' che è

chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi e nelle

etichette e che, dunque, indicano l'origine del prodotto senza alterare il carattere

distintivo del segno. Le leggere variazioni con le quali la parola BELCOLLE è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. la rappresentazione di un fiore

o foglia) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo del marchio.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio

anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 6 di 10

Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per vini in classe 33.

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

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

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione, e per i quali si è dimostrato un uso serio ed effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vini; vini spumanti; grappa; spiriti e liquori; bevande alcoliche (eccetto le birre).

In via preliminare, occorre osservare che contrariamente agli argomenti della richiedente, le specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti.

L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono

commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si

attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle

quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in

linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché

possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,

G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo

quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di

commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la

valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,

EU:T:2007:340, § 52).

Secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati

simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte

della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi

includono, inter alia,

la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e

punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o

complementarità.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 7 di 10

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

I vini spumanti sono compresi nell'ampia categoria di vini dell'opponente.

Pertanto,

sono identici.

Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più

ampia, i vini dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può

scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati

identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell'opponente sono simili. Essi

hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere

in canali de distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.

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 sono diretti al

grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

BELCOLLE

Marchio anteriore Marchio impugnato

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, 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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 8 di 10

Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine 'BELCOLLE'. Essendo un unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi 'BELCOLLE' del marchio anteriore e 'BEL COLLE' del marchio impugnato (con o senza spazio tra 'BEL' e 'COLLE'), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di altezza intermedia fra l'altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.

Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall'elemento distintivo verbale 'BEL COLLE' e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo a questo elemento figurativo bisogna ricordare 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).

La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono in "BEL COLLE" anche se nel marchio anteriore non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e nell'elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un

impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'B-EL-C-O-L-L-E',

presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'elemento verbale 'BELCOLLE' (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra

spiegato, i segni sono concettualmente identici.

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.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 9 di 10

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente

distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si

baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore

risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di

riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte

simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e identici dal punto di vista fonetico e

concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore.

L'unica

differenza si basa nello spazio tra 'BEL' e COLLE', il quale passerà facilmente inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è meramente decorativa e l'elemento figurativo del marchio impugnato causerà un impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati. Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca, in questo caso, 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).

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione

Europea n.

15 369 846 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 10 di 10

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 Maria Clara IBAÑEZ

FIORILLO

Angela DI BLASIO

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, RMU)

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “PIZZA GOURMET”



Il 16 aprile 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "PIZZA GOURMET".

Il marchio "PIZZA GOURMET" intestato a CIOFFI MARIO con sede a La Spezia, è utilizzato nella classe di prodotti relativi al settore ristorazione.

CR

LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

LA PLAZA

vs



LA PLAZA **contro** LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi «AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che rappresenta una foglia colore turchese sopra l'elemento verbale; ciò potrebbe essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà un cloverleaf. Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l'articolo «AL» utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

La ricorrente sostiene che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

DECISIONE

della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.

Plazuela de la Iglesia, 1
45311 Dos Barrios (Toledo)

Spagna Richiedente/ricorrente

rappresentata da Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 2ºA, 21, 28033
Madrid,
Spagna.

V
LA MIGUEL TORRES, SA.
I Carbó Miquel Torres, 6
8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)
Spagna Opponent/Respondent
rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona,
Spagna
Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di
marchio
dell'Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann
(deputato)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Lingua processuale: L'inglese
23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos
GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del
marchio figurativo
per il seguente elenco di beni e servizi
Classe 32 – Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
Bevande di frutta e
succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;
Classe 33 – Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);
Classe 35 – commercio al dettaglio nei negozi, vendita all'ingrosso e vendita
tramite reti
informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza
relativi al commercio al
dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le
agenzie di importazione e
di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei
campioni per fini
commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite
per altri; Fornire
servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione
commerciale; Gestione
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari;
Amministrazione
commerciale; Lavori di ufficio.
2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.
3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l' «opponente») ha
presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio

pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe

33.

4 I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

EUTMR.

5 L'opposizione era basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 945 757

che designa la Danimarca, la Grecia, la Lituania, la Finlandia e il Regno Unito:

LA PLAZA

depositato il 19 ottobre 2007 e registrato il 19 ottobre 2007 per i seguenti prodotti:

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

6 Con decisione del 7 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la

divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i beni controversa e ha

condannato la ricorrente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di

decisione:

– La ricorrente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'utilizzazione

del marchio internazionale n. 945 757; la richiesta è stata tuttavia irricevibile.

– Le merci sono tutte in conflitto rientranti nella classe 33 e «vino» è inclusa

nella categoria dell'opponente «bevande alcoliche (tranne le birre)».Pertanto,

essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in modo identico in entrambi gli elenchi di beni.

– Sul piano visivo, i segni in conflitto coincidono nel le lettere «AL PLAZ (*)».

Tuttavia, differiscono per le lettere «-UEL-», il carattere e l'elemento figurativo del segno controverso. La coincidenza di lettere «AL PLAZ-» all'inizio dei marchi. La stylisation degli elementi denominativi del segno controverso non è così evidente o sorprendente che impedisce ai consumatori di percepire come tali e, di conseguenza, i segni siano visivamente simili ad un grado medio.

– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL

-PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T egli

segni sono foneticamente simili a un grado medio.

– Dal punto di vista concettuale, né «La Plaza» né «La Plazuela» è qualsiasi significato per il pubblico di riferimento.«La Plaza» sarà percepito dal pubblico pertinente come territori parole inv

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch'esso invocato dall'opponente.

7 Il 16 maggio 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria

contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 7 agosto 2017.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l'opponente ha

chiesto che il ricorso sia respinto.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Gli argomenti sollevati nella memoria contenente i motivi possono essere riassunti

come segue:

– La divisione d'opposizione ritiene la percezione del suono di parole spagnole

senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco, lituano, finlandese o phonetics. Sul piano fonetico la combinazione di due vocali intermedie come la lettera «u» e «e» di generare una sana in spagnolo, ma anche in altre lingue, come l'inglese. Una sana avrebbe la lettera «i», che legame sia vocali con la lettera finale «a» del termine «Plazuela» e delle importanti differenze tra la pronuncia dei termini PLAZA e PLAZUELA in alcune delle lingue dovrebbe essere considerata.

– L'EUTM impugnata «La Plazuela» è composto da un'immagine di un cloverleaf accompagnati dall'espressione «La Plazuela» scritta in caratteri speciali..

– Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche

significare «disonesti, scoundrel». Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:

un'ampia spazioso luogo all'interno di un villaggio a cui molte strade spesso portata.

– Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori,

forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del

consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto prima dell'acquisto.

– I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio

contestato, devono essere presi in considerazione nell'effettuare un confronto. L'elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio anteriore contiene sette lettere.

– Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversi pronuncia consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico. Il marchio

anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro. Sebbene i marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà dissett un segno, ma che in tutti i suoi elementi. Di conseguenza i segni in conflitto sono facilmente distinguibili e l'impressione complessiva da essi è grande dissimilarity.

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

– Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -existent.
– Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente superare qualsiasi rischio di confusione.

10 Gli argomenti dedotti in risposta al ricorso può essere sintetizzata come segue:

– I marchi non sono stati dissected ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziare con la stessa sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».

– Il termine «AL PLAZA» non ha un significato nei paesi interessati, vale a dire

La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Inoltre il pubblico spagnolo

tra i consumatori non è da prendere in considerazione nel caso di specie.

– Per quanto riguarda il dispositivo figurativo nel marchio contestato se esso raffigura una foglia di vite o no, si deve osservare che, nel caso di marchi che

combina elementi denominativi e figurativi, l'elemento denominativo è l'elemento dominante per il pubblico. Pertanto i consumatori faranno riferimento al marchio controverso come «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore come «AL PLAZA».

– Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente che il termine PLAZUELA è più limitata conoscenza e risale al periodo di «Calderon de la Barca», è sufficiente dire che danese, greca, lituana e finlandese i consumatori non conoscono Calderon de la Barca. Ad esempio, per un singolo PLAZA finlandese «AL» e «AL PLAZUELA» non sono intese come un quadrato di ogni tipo.

– Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel

vedere il segno contestato «AL» PLAZUELA legittimamente presumere che i beni individuati da tale segno «sono una nuova linea di prodotti dei prodotti dell'opponente. Inoltre i consumatori in genere non hanno la possibilità di confrontare i segni sui prodotti posti uno accanto all'altro, ma devono fare affidamento sull'immagine imperfetta mentale dei loro stessi.

– Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione saranno la media. Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere in considerazione nell'ambito del presente procedimento. Secondo la

regolamentazione dell'UE, quando l'etichettatura del vino, è obbligatorio che detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni. I consumatori non si concentrano sull'elemento che è un identificativo dell'impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si considera l'identità della linea specifica del prodotto. Pertanto esaminando i segni a livello mondiale, l'impressione delle merci quando sono vendute sul mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL PLAZUELA».

– Dal punto di vista fonetico quale dovrebbe essere presa in considerazione è che i consumatori di bevande alcoliche possono chiedere oralmente i prodotti in un ambiente rumoroso, come nel caso di un bar o ristorante, in cui le 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018] differenze fonetiche sono sfumati. Come vini di cui trattasi sono anche consumati dopo essere stato condannato per via orale, vi è un'elevata somiglianza fonetica.

– I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista. I

consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non dissimilarities. Pertanto l'accettazione del marchio contestato «AL PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il

marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la stessa origine commerciale.

Motivi

11 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione dovrebbero essere considerati come riferimenti al EUTMR 2017/1001 (GU L154 del 16.6.2017, pag. 1), che codifica EUTMR 207/2009 come modificata, salvo diversa indicazione nella presente decisione.

12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e 68 (1) EUTMR. Essa è, pertanto, ricevibile.

13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata oggetto di ricorso nella sua interezza, pertanto, il ricorso in esame riguarda anche la divisione di opposizione correttamente valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.

14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per quanto riguarda l'identità dei prodotti, la commissione non esamina questo elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l'approccio della divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo

conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La

Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese designato non è inclusa nell'analisi e la commissione conferma l'impostazione della

divisione di opposizione a tale riguardo.

Rischio di confusione – articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR

15 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e

dell'identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai due marchi di impresa

può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il

marchio anteriore è tutelato.

16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di

specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa

credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,

eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Canon, EU:C:1998:442, punto 29 e 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

17 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio

di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi e che i

prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative

(v. 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e la giurisprudenza ivi

citata).

Pubblico di riferimento e il territorio

18 Si deve ricordare che la percezione dei marchi nella mente del consumatore medio

del tipo di beni e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella

valutazione globale del rischio di confusione.

19 Il pubblico di riferimento ai fini della valutazione del rischio di confusione è

costituito da utilizzatori che possono utilizzare sia i prodotti e i servizi coperti dal

marchio anteriore e quelli oggetto del marchio richiesto che sono risultati identici

o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto 23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi coperti dai marchi in conflitto.

20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

21 Come la precedente IR è valido, tra l'altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.

22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni devono essere confrontati.

23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe 33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale, pertanto, concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e non vi sarà alcun rischio di confusione.

24 Il Comitato non è d'accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018] dell'acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo

quotidiano (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 29; 19/01/2017, T-01/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 26).

Confronto dei marchi

25 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto riguarda la similarità

visiva, fonetica o concettuale tra i marchi di cui trattasi, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

26 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in

considerazione solo una componente di un segno composto e paragonarla con un altro segno. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ciascuno

dei segni in questione nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione

complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da ad un segno composto possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle

sue componenti (20/09/2007, C-193/06 P, EU:C:2007:539 Quicky, cit., § 42).

27 I segni da confrontare sono le seguenti:

LA PLAZA

Marchio anteriore Segno controverso

28 Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi

«AL PLAZUELA» scritta in caratteri di colore rosso con un elemento grafico che

rappresenta una foglia colore turchese sopra l'elemento verbale; ciò potrebbe essere percepito come una foglia di foglia.

29 Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini:

l'articolo «AL»

utilizzati entro un termine femminile e il sostantivo «PLAZA».

30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la

loro ultima lettera. Differiscono per l'elemento «LSE» del segno controverso e i

colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.

31 La ricorrente sostiene che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno

controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà

un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi. Molto distintivo 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Cloverleaves forme ed è chiaro che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno controverso non è un cloverleaf.

32 foglie di vite sono forme più vicina al segno controverso dell'elemento figurativo, come rappresentato nel vino etichetta qui di seguito.

33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente simili ad un grado medio.

34 Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto saranno pronunciati in modo

differente in seguito alla pronuncia diverse norme in diverse parti del territorio di

riferimento; tuttavia la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL

PLAZ * A». Le differenze tra la pronuncia ne derivano il suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore.

35 La ricorrente fa valere che la divisione d'opposizione non ha analizzato la

phonetics delle diverse lingue in questione, in quanto ritiene che l'Ufficio avrebbe

raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.

36 La commissione di cui sopra, i segni saranno pronunciati in modo identico nelle

rispettive lingue per le parti identiche di segni vale a dire «AL PLAZ/A».

Pertanto

il Comitato ritiene che non vi sia alcun motivo per annullare l'analisi della decisione impugnata.

37 L'allegato presentata dalla ricorrente contenente una cosiddetta «Studio da

Internet sui etymology dei termini PLAZA e PLAZUELA» non modifica tale conclusione.

38 Dal punto di vista concettuale, la decisione impugnata ha ritenuto che solo

l'elemento figurativo del segno contestato, vale a dire la rappresentazione della

foglia, evoca un concetto, e in tal senso c'è un punto di differenza concettuale tra i

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

9

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

segni, anche se per alcuni consumatori piuttosto basso, dato il carattere distintivo

medio inferiore di questo elemento.

39 La ricorrente contesta tale valutazione molto forte. Essa ritiene che «PLAZA» e

«PLAZUELA» hanno un significato in spagnolo e il pertinente i consumatori potranno cogliere le differenze e, in secondo luogo, essa ritiene che le foglie di vite

non è contestato che le conclusioni della decisione impugnata a tale riguardo

sono
corrette.

40 Il Comitato osserva che due marchi sono composti da termini in lingua spagnola.

In entrambi i casi, il «AL» rappresenta un articolo femminile.

41 «PLAZA» deriva dalla parola latina *plattĕa*, proviene da *πλατεῖα plateía* *platĕa*

greco, « significato ampio via e letteralmente ampia. Ciò significa: 1. f.»

Lugar

ancho y espacioso dentro de un Poblado, al. que suelen afluir varias calles.2. f.

Donde sé lugar venden artículos diversos, sé tiene el trato y los vecinos común

con sé celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas». Quanto sopra è

fissato come segue: 1. uno spazio ampio e grandi in un luogo in cui abitate convergere diverse strade. 2. un luogo in cui numerosi articoli sono venduti, il

commercio è effettuata tra paesi vicini e celebrazioni pubblico detenuti (cfr.

<http://dle.rae.es/?id=TNxkfxk>).

42 «PLAZUELA» è definito come un diminutivo del termine PLAZA (cfr.

<http://dle.rae.es/?id=T00onBG>). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune

ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali *pillo- pilluelo*, *tonto-tontuelo*,

paño-pañuelo, *pícaro-picaruelo*, *pájaro- pajaruelo*).

43 Contrariamente a quanto sostiene l'opponente, il pubblico di riferimento non

cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.

44 Tuttavia, il segno controverso ha un significato concettuale in relazione all'elemento figurativo che rappresenta chiaramente una foglia e, come il Comitato

ha già confermato possono essere percepiti dal pubblico come parte di una foglia

di uve, è questo il caso, in particolare, per il pubblico greco che è più utilizzate per

piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

45 Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, la comparazione dei segni

in conflitto deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi,

in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

46 L'opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è distintivo particolare in virtù dell'uso intensivo o della sua reputazione. Di

conseguenza, la

valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore di per sé, su suo carattere

distintivo.

47 Tuttavia, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore ha un carattere distintivo

ridotto, dato che vi sono molti marchi comprendenti il termine «PLAZA». A 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

10

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

sostegno di tale argomento, la ricorrente si riferisce a vari marchi e le registrazioni

internazionali che designano un gran numero di paesi (tra cui gli Stati membri

dell'Unione europea). La situazione di fatto del numero di marchi registrati contenenti la parola «PLAZA» non è, di per sé, un argomento decisivo, in

quanto

non rispecchia necessariamente la situazione sul mercato. Molti di questi marchi

non possono essere utilizzate in e, pertanto, ciò che conta è il potenziale coesistenza sul mercato e non il numero di registrazioni analoghe in diversi registri

(13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, punto 35; 08/03/2013, T498/10,

David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

48 Pertanto il Comitato giunge alla conclusione che non vi è alcuna prova per dimostrare che tutti questi marchi sono stati utilizzati.

49 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente che il marchio anteriore è

composto da due parole che in lingua inglese: «'the SQUARE. il Comitato rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA»

non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in

Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.

50 Nel caso di specie, la commissione conclude che il marchio anteriore nel suo

complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal

punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere

distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare

nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,

Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).

52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere

distintivo presentando l'argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo

per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.

53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

Confronto tra i prodotti

54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere esaminati, come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (11/07/2007, T443/05, Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).

55 Prodotti o servizi complementari sono quelli in cui vi è una stretta connessione tra questi ultimi, nel senso che l'uno è indispensabile o importante

per

l'uso dell'altro, in modo che i consumatori possono ritenere che la 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018] responsabilità per la produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi

spetta alla stessa impresa. Ciò implica che i beni o i servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi siano destinati allo stesso pubblico (12/07/2012, T-361/11, dei delfini, EU:T:2012:377, § 48 e la giurisprudenza ivi citata).

56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i

servizi in questione come avente un'origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02,

Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica

che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04,

Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).

57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell'identità delle merci come

stabilito dalla divisione d'opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci

sono quindi considerati identici.

Valutazione globale del rischio di confusione

58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato

globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni e/o servizi nell'ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).

59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).

60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08, 61 a nosse alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).

61 Merci in conflitto sono risultate identiche.

62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media per le merci in questione.

63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i prodotti per i quali il marchio è registrato. 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una

parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia.

65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l'elemento figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano comunicate ad un'altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all'elemento denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie, un'importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).

67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).

68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolto nella sua interezza.

Sulle spese

69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1 EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell'articolo 109, paragrafo 6 EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza dell'opponente nel procedimento d'impugnazione per l'importo di 550 EUR.

L'assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.

23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

13

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018]

Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dichiara e statuisce:

1. Il ricorso è respinto.
2. La ricorrente sopporterà le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di impugnazione, fissato a 550 EUR.

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.

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.

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