Finanziamenti a lunga gittata. Decreto crescita Italia Oggi del 5 aprile 2019

Decreto crescita cosa cambia per gli aiuti destinati ai giovani e alle donne.

Sono ammissibili spese relative a terreno, impianti, macchinari, brevetti, licenze e marchi.

Diritto d’autore ai provider spetta attivarsi per le licenze Italia Oggi del 1 Aprile 2019

Un voucher per brevettare da 15 mila euro a impresa – Italia Oggi del 29/03/2019

da 15 mila euro a impresa

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Scudo amministrativo sui Brand – Italia Oggi del 25 marzo 2019

mministrativo su
archi diversi da rappresentaz

In vigore dal 23 marzo il decreto legislativo che attua la direttiva UE. Sdoganati i marchi diversi da rappresentazioni grafiche.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Deposito di marchi più facile. In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.

to di marchi pi
à necessaria la riproduzio
anche Uk trasparenti con clienti italia

In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.

Non sarà più necessaria la riproduzione grafica.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Settore Innovazione: Brevetti, Camera di Commercio di Roma – Italia Oggi del 04-03-2019

SETTORE
INNOVAZIONE
REGIONE
LAZIO

Contenuto: le aziende possono fare riferimento a un bando della Camera di commercio di Roma che ha un importo totale di 700 mila euro e che copre spese per reti di impresa. Possono essere coperte spese per consulenze nel settore della formazione, o di assistenza legale acquisizione e deposito di brevetti, marchi e diritti di licenza. Possono essere coperti anche i costi per aggiornamento o realizzazione del sito web e azioni di marketing, quali spese per la partecipazione a fiere e mostre. Possono usufruire dei fondi le reti di imprese iscritte nel registro imprese della Camera di commercio di Roma, costituite da minimo dieci aziende di Roma e Provincia. L'importo che si può ottenere è al massimo di 10 mila euro e copre massimo il 50% di ogni investimento. Si può fare domanda sino al 30 settembre.

Riferimenti: https://www.rm.camcom.it

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

---

Obiettivo grandi imprese – Italia Oggi del 27/02/2019

ttivo grandi im

per macchinari, software e

100 mln per macchinari, software e impianti. Tra le spese ammissibili quelle sostenute per brevetti e marchi commerciali.

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio ” Vignaioli di collina”

AIOLI DI COLI

Il 28 febbraio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Parma il marchio nazionale “Vignaioli di collina”

Il marchio “Vignaioli di collina” è utilizzato nella classe di prodotti 33.

CR

Marchi a tutela europea – Italia Oggi del 25-02-2019

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

Software, brevetti a tutela light – Italia Oggi del 16-02-2019

Non c’è contraffazione se l’attività è difesa dal copyright.

No ai marchi che confliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi di certificazione.

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

---

Alfredo’s Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro “Il Vero Alfredo” Opposizione del 29-01-2019

Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentato da **Lexico S.r.l**., Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L'Originale Alfredo
All'Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30, 00186 Roma,

Italia
(richiedente), rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 1 914 111 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la*

misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell'Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 nonche' registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al

momento
dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE),
nel corso del procedimento
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

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

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

Conformemente
alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove
dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio
anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In
particolare, se l’opposizione è basata su un
marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente
dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione
del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2,
lettera a), punto ii), REMUE(nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di
opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul
quale, inter alia, si basa l’opposizione.

In data 28/12/2011 sono
stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di consequenza, l'opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 292 986 dell'opponente.

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 e servizi

Dopo I'adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151, i prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

marchio

UE n. 3 108 289

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.*

Classe 30: *Tapioca, sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 33: *Bevande alcoliche.*

marchio
UE n. 6 779 151

Classe 30: *Tapioca, sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 35: *Servizi di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42: *Servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.*

In seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l'08/11/2012 ed accettata dall'Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,*

essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

Successivamente, la richiedente ha richiesto un'altra limitazione che, tuttavia, non era stata espressa in maniera chiara: l'Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza di risposta al riguardo da parte della richiedente, l'Ufficio mantiene la

lista
sopra.

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

Inoltre, al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e' necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i *servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all'altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l'uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

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

Prodotti contestati in classe 29

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall'altro.

I rimanenti prodotti contestati, *frutta e ortaggi congelati,* sono compresi nell'ampia categoría di *frutta e ortaggi conservati* nella classe 30 coperti dal marchio UE

n. 3 108 289 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 30

Tapioca, sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall’altro (nonostante che nel segno contestato *sago* è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* sono tutti prodotti alimentari.

I servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell’opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* nella classe 30 presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di *rivendita di prodotti alimentari* nella classe 35 dell’opponente.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35 coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall’altro.

I *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca,*

sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono da ritenersi compresi nell' ampia categoria di *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: pollame e selvaggina* nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori *pollame e selvaggina* nella classe 29 dell'opponente, rivendicati all'interno del marchio UE anteriore No 3 108 289. Allo stesso modo, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio* presentano un basso grado di somiglianza con il *ghiaccio* nella classe 30 dell'opponente, rivendicato, inter alia, all'interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

Per quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e*

tessuti
quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli,
oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e
ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta,
borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza
tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35 coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente.

Servizi
contestati in classe 43

Considerato
quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all'elenco dei servizi anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(*servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione)*, i *servizi di ristorazione* contestati nella classe 43 si sovrappongono
con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I
rimanenti servizi contestati in classe 43, *alloggi temporani*, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori
e pubblico di riferimento.

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, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come ad esempio i servizi di *pubblicita* e *gestione di affari commerciali* in classe 35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c) I segni

(marchio UE n. 3 108 289)

(marchio UE n. 6 779 151)

(marchio italiano n. 1 292 9869)

Marchi anteriori Segno impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea, per quanto riguarda i marchi anteriori UE, e l’Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

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

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore

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

L'elemento
comune, 'ALFREDO' verra' percipito come un prenome maschile (di origine italiano, spagnolo, portogese) in tutta l'Unione europea. Nel presente caso, tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno
contestato è un marchio figurativo, composto dall'elemento verbale 'IL VERO ALFREDO' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall'elemento verbale 'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' riprodotto in stampatello nero in dimensioni
assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d'alloro, simbolo trionfale utilizzato nell'impero romano, riprodotto in
color giallo/oro.

L'elemento
'ALFREDO' sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo estremamente raro, non e' molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,
elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è considerato normalmente distintivo. L'espressione consistente nei termini italiani 'IL VERO ALFREDO' sara' intesa come un riferimento al 'reale' prodotto
o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo', o alla reale origine del prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue 'imitazioni' la cui qualita', o un'altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio 'vero e prioprio', è intesa come inferiore. E', dunque, il termine 'ALFREDO' l'elemento
verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l'articolo maschile 'IL' e l'aggettivo 'VERO') all'interno dell'espressione 'IL VERO ALFREDO'). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti, ossia Roma e/o l'Italia; percio', essi hanno un grado di distintivita' minima (se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).

L' espressione
'IMPERATORE DELLE FETTUCINE' se percipita, considerando le sue ridotte dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva)

all’altissima
qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una parte dei prodotti e servizi in questione.

Inoltre, 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).

Considerando quanto sopra, è fuor
di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’
– della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un
punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale
espressione in generale e piu’ in particulare il termine ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul
consumatore.

I tre marchi
figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

– per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli
neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima
riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

– per quanto riguarda il marchio
UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’
riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti
a mano ed in color oro, posizionati sopra
la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole;

– per quanto riguarda il marchio
italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in
caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il

termine
‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato
riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di
piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che i consumatori
tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un
segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata
dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio
UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà
compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia, come alquanto allusiva al luogo fisico
dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi
chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’. Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività
nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine ‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo, nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola ‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto limitato, perche’ essa e’ indicativa
della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui
sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore
n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi
verbali (‘Alfredo’ e
‘alla Scrofa’).

Infine,
con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno
di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e

‘The
Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di
riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano
cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi
dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo
di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

Gli elementi figurativi di tutti
i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice
quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono
da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai
prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un
carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’)
perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle
lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante
l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi
figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno
un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando
quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche
l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’
l’impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni
coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente
distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior
impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono,
tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e
d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di
distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

Pertanto, i segni sono
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine
‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale
distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior
distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor
distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL
VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o

‘1907’,
nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’,
‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano
pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha
riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima
parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre
le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i
segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si
fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico
trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile ‘ALFREDO’ (l’elemento di maggior impatto e di maggior distintivita’ in tutti i segni a confronto) nonche’ – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio’ dovuto alle locuzioni ‘alla Scrofa
Roma’, ‘The Original of Rome’ e agli elementi figurativi del Colosseo, dela cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti
(associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell’anno 1907, e dell’’imperatore delle fettuccine’) sono dotati di un minor grado di distintivita’ o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della
somiglianza concettuale fra
i segni rispetto all’elemento comune
‘ALFREDO’.

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

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

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

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione.
Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti e servizi in questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sara' medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui grado di attenzione variera' tra medio ed alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, considerando che condividono il loro primo elemento piu' distintivo e di maggior impatto sul consumatore, 'ALFREDO' che il pubblico assocera' ad un prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all'interno dei segni.
Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

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

E' poi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d'Opposizione ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine 'ALFREDO'.

Considerato quanto precede, la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione dei marchi dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151 e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il segno contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati, anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

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

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI	Edith Elisabeth VAN DEN EEDE	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.

Limiti alle esclusive brevettuali – Italia Oggi del 15-02-2019

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

Notorietà del Marchio: DiVella contro Di Lella – Divisione di Opposizione del 15-01-2019

Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 *Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè]* e la classe 35 *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Oltre alla* notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da **De Tullio & Partners S.r.l.**, Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa (CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed*

amministrativi; *servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in relazione al caffè*; *servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci*.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n.

12 121 554.

I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411

Classe 35: *Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.*

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554

Classe 30: *Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.*

I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a*

dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.

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

Prodotti contestati in classe 30

Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che nella lista della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I *prodotti delle api* e i *dolcificanti*

naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, il *miele* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le *glasse* e i *ripieni dolci* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della *pasticceria* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I *succedanei*

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al *cacao* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d'uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto riguarda i *succedanei [tè]* del marchio impugnato, essi sono simili in alto grado rispetto al *tè* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d'uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Servizi contestati in classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e nella lista della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari* del marchio impugnato

includono, in quanto categoria più ampia, *fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising*
della registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non
può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

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

Pertanto,
i *servizi al dettaglio in relazione al caffè*; *servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a*
dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati presentano un basso grado di somiglianza con *caffè*; *tè; cacao*;
gelati; croissant
della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554
dell'opponente.

Tuttavia, *servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio*
in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi
di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento;
servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi
al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio

in
relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione
a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione
a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio
in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione
a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene
degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio
in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi
all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso
in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti
e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l'opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i

servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo simili o ancora sono dissimili.

I servizi di *affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; noleggio di stand per la vendita* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

(registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411)

(registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554)

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

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

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

Gli elementi
verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in
taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale,
ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto
dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure
di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno
significato e sono,
pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni

di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine “DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411, aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc’anzi, il termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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

Ad avviso dell'opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto *"Valutazione globale"*).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le

circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati
riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno
per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e
simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le
ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

Si deve 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).

La Divisione d'Opposizione ritiene pertanto che sussista
un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione
ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende l'italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto
l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di marchio dell'Unione europea dell'opponente.

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

I
restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e
servizi è

una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizinon può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione *sine qua non* affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

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

- Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio denominativo DIVELLA.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre un elenco più ristretto di prodotti nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

La Divisione d’Opposizione esaminerà in seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 469 710 per la quale pure è stato invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,

simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia
il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto
detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I requisiti
summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque
essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non
ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

L'uso del
marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8,
paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

Benché il
pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere
prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio
o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ne consegue che
l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente

argomentazione
da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio
e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne *prima facie* che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico,
oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si
riscontrano fra di essi, l'opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o
prova a sostegno della conclusione che l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L'articolo 8,
paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza
consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

[si]

dovrà procedere all'esame del secondo requisito… cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente» (14/09/1999,
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o
probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso
per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori
il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l'opponente avrebbe dovuto
presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse
in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne *prima facie* che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell'articolo 7,

paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dellapresunta notorietà del marchio anteriore.Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

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

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio ” Amaro Parmavecchia”

Il 07 febbraio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Parma il marchio nazionale “Amaro Parmavecchia”

Il marchio “Amaro Parmavecchia” è utilizzato nella classe di prodotti 33.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Suono in canna”

Il 30 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Milano il marchio nazionale “Suono in canna ”

Il marchio “Suono in canna” è utilizzato nella classe di prodotti 25 e 41.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Angelo Jr Gregorio”

L’ 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Angelo Jr Gregorio ”

Il marchio “Angelo Jr Gregorio” intestato ad una importante realtà di Parma è utilizzato nella classe di prodotti 32

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Dottor Cucito”

Il 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Dottor Cucito ”

Il marchio “Dottor Cucito” intestato ad una importante realtà di Mantova è utilizzato nelle classi di prodotti 7, 37

CR

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

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

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

---

PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI

vs

pontinova

PONTI vs PONTINOVA

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

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

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

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
Nel caso R 566/2018-5
Pontinova AG
Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
8002 Zürich
Svizzera Ricorrente/ricorrente
rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
V
Ponti & Partners S.L.P.
Consell de Cent, 322 bxs.
08007 Barcellona
Spagna Opponente/convenuto
Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Decisione
Fatto
Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
cercato di registrare il marchio figurativo

per il seguente elenco di servizi:
Classe 45 – Servizi legali.
La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI S.L.P, di seguito «l'opponente») presentava un'opposizione contro la registrazione
della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
dell'UE RMT.
L'opposizione si basava, tra l'altro, sui seguenti diritti:
a) Registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 716 576 per il marchio figurativo
depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:
Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei
settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L'assistenza tecnica
informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
falsificazioni;
Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro

deposito, la loro
acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà
industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
giuridica nel settore delle falsificazioni;
b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio» PONTI
depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i seguenti servizi:
Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio»
OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i seguenti servizi:
Classe 45 – Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha consentito l'opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
particolare, ha motivato la sua decisione:
– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione di
Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;
– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei

termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
interessati.
– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un'analisi dei suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell'opinione pubblica in questione l'elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il concetto aggiuntivo trasmesso dall'elemento «NOVA» del segno contestato presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato dell'elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
– L'opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è particolarmente distintivo a causa dell'uso intensivo o della reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,
il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all'inizio del segno contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma

devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto 54).
— Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
somiglianze tra i segnali e dell'identità tra i servizi, si ritiene che esista un
rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
ricorso.

Il 31 agosto 2018, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
ricorso.
Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante
professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
dell'opponente stesso, il consiglio ha informato l'opponente che non poteva essere
considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 119,
paragrafo 2, dell'EUTR.
In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento
di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
Argomentazioni e argomentazioni delle parti
Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
impugnata e respinga l'opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
— I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce

nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;
– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi è alcun rischio di confusione;
– Inoltre, i servizi dell'opponente sono rivolti a un pubblico professionista che potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
– L'impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
– I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un'intonazione diversa. Nel termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta una differenza di rischio di confusione;
– «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
– Alla luce di quanto precede, nonostante l'elemento comune «PONTI», non vi è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
L'opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere riassunte nel modo seguente:
– Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi dell'opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L'opponente impiega dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l'EUIPO, come nel caso di specie. L'opponente è iscritto al foro di

Barcellona
e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;
– Inoltre, i servizi dell'opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L'opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
– I segni in conflitto condividono l'elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l'elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l'impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
– Considerando l'identità tra i servizi in conflitto e l'elevato grado di somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
Motivi
Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'EUTMR. È ammissibile.
Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
Classe 45 – Servizi legali.
I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano
attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà
industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel
fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale
consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di
protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà

intellettuale e rientra in un’ampia gamma di servizi giuridici. L’argomentazione del richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un tribunale, ma comprende anche l’elaborazione di contratti di redazione e di altri documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.

Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all’Ufficio ripartire d’ ufficio la categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.

Pubblico pertinente

Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto 23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz, EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.

Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L’opponente sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a singoli clienti.

Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali

persone.
Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
fisiche.
Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
del pubblico pertinente sia superiore alla media.
Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il territorio in questione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Confronto dei segni
I segni da confrontare sono:

Il
segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
«PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso delle
lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
costituisce l'unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l'elemento figurativo
del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
un livello medio.
I segni saranno pronunciati come 'PON-TI' e 'PON-TI-NO-VA' da parte del
pubblico spagnolo. Anche se l' «NO» dovesse essere stressato all'interno di
«PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due
sillabe, l'unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
grado medio.
Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè

«ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l'aspetto concettuale non ha
alcun impatto sul loro confronto.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

PONTI
Segno anteriore Segno contestato
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L'opponente non
ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
dell'uso.
Valutazione complessiva del rischio di confusione
Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di
conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno

precedente e l’elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
tratta dell’elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l’inizio
del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
consumatori tendono a concentrarsi sull’inizio di un segnale di fronte a un
marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l’elemento
«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
«PONTI».
Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda
contestata è stata respinta.
Poiché l’opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
l’opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell’atto di opposizione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Costi
norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR,
il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere
rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti

professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto, per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

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

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda contestata;
La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di farsi carico delle spese di rappresentanza dell'opponente;
La ricorrente sopporterà l'importo di 320 EUR corrispondente alla tassa di opposizione sostenuta dall'opponente.
Firmato
G. Humphreys
Firmato
C. Gevers
Firmato
A. Pohlmann
Cancelliere:
Firmato
P.O. P. Nafz
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente ϑ medianico”

ulente ϑ medi

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

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

CR