

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ACCADEMIA ESTETICA”



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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Nocte Materassi”



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio

“Medical Weed”



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

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



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

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

Sul lato destro vi sono i termini “MARMO MECCANICA”.

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONE:

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

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

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

1. I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione

d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

distintivi.

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

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

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

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

fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

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

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

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

—

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

—

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

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni

riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere "M", i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera "W" nel secondo elemento.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

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

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere "M" ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

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

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

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

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Itinerant Street Food”



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

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

CR

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



HYPE **contro** HYPE HELMETS

Il marchio anteriore è "Hype". Il marchio impugnato è "Hype Helmets"

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo 'Hype'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. I prodotti

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

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

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

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

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

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

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

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

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

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

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

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

Prodotti contestati in classe 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prodotti contestati in classe 25

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

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

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

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

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

1. I segni

Hype

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

parte del pubblico di lingua inglese.

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

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

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

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

Inoltre 'HYPE' è il primo elemento verbale del segno impugnato. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

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

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

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

Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

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

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

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

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

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

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

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

pagata.

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



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

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

CR

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

ADAMAS



ADAMAS **CONTRO** ADAMAS

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

Classe 3: *Cosmetici; prodotti di profumeria.*

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

Classe 8: *Raspa.*

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 929 191

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 929 191 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 965 337 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 320EUR.

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

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

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da

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

1. I prodotti e servizi

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

Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

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

Classe 8: Raspa.

Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

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

Prodotti contestati in classe 3

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

Gli *oli essenziali ed estratti aromatici* sono simili in alto grado ai *prodotti di profumeria* dell'opponente. Essi possono avere la stessa natura e lo stesso scopo. Inoltre, possono coincidere in pubblico rilevante e metodo d'uso.

Prodotti contestati in classe 8

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

Servizi contestati in classe 44

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

complementari tra loro.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

ADAMAS

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di

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

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

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

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

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

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

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

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

Pertanto, i segni sono molto simili.

—

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

Pertanto, i segni sono identici.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

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

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

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

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

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 5, RMUE.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, l'opponente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MAGICA INDIA”

MAGICA INDIA

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

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



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

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



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



DECISIONE
della prima commissione di ricorso
del 31 agosto 2018

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

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

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell'articolo 165,
paragrafo
2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell'articolo
13 della
decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni di ricorso come

attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un solo membro.

Decisione

Fatto

1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l'Unione europea per la registrazione internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD.

(«il titolare dell'IR»), per il marchio figurativo per le merci della classe 30.

2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l'esaminatore ha rifiutato la protezione

nell'UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7,

paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).

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

4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro

delle RegISTRAZIONI internazionali dell'OMPI.

Motivi

5 A seguito della rinuncia dell'UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini

della registrazione internazionale, la decisione emessa dall'esaminatore e il ricorso

presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.

6 Il Comitato prende pertanto atto che l'UE non è più designata per la registrazione

internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza

una decisione sull'ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

1. Prende atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale;

2. Chiude il procedimento di ricorso

MARCHI ITALIANI: rinnovo del marchio

“HIKITCHEN”



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

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

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



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

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

ZOI contro ZOI Divisione di

Opposizione 28-08-2018



vs

ZOI

ZOI contro ZOI

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

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 846 106

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

c o n t r o

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

2 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

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

DECISIONE:

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

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

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

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

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

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

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

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande.*

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

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 248 437 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 876 935 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

1. a) I prodotti e servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prodotti contestati in classe 29

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

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

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

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

Prodotti contestati in classe 30

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

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

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

I prodotti *caffè, tè e cacao e loro succedanei; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; taboulé; budini; budini pronti da mangiare* del marchio

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

Prodotti contestati in classe 31

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

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

Prodotti contestati in classe 32

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

Servizi contestati in classe 35

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

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

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

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

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

Servizi contestati in classe 36

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

Servizi contestati in classe 37

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

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

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

Servizi contestati in classe 39

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

Servizi contestati in classe 41

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

Servizi contestati in classe 42

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

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

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

Servizi contestati in classe 43

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

I servizi *affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun

fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

1. c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

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

L'elemento "ZOI" riconoscibile in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

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

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

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

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

Per quanto riguarda entrambi i marchi, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi

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

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

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

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

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

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

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

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

Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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

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

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

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

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

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per

l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

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

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

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

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

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al

momento dell'inizio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

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

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

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

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

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

SPESE

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

ripartizione differente.

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

Divisione d'Opposizione

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN
DEN EEDE

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

**MARCHI ITALIANI: registrato il marchio
"Comparabilitalia"**

compara|

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

ZAGO contro LUIGINOZAGO Divisione di Opposizione 23-07-2018



ZAGO **contro** LUIGINOZAGO

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

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 779 034

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

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

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

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

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

3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

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

PROVA DELL'USO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. I prodotti e servizi

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

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

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

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

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

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

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

Prodotti contestati in classe 33

I prodotti contestati *bevande alcoliche* sono identicamente coperti dal

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

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

Servizi contestati in classe 35

—

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

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

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

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche

prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

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

1. I segni

ZAGO

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

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

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

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

distintivo.

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

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

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

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 204 051 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati anche per i servizi considerati simili in basso grado ai prodotti del marchio anteriore.

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

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

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

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

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

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

SPESE

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

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



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

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio "GUIDO CORTI"



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

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

CR

SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

The logo for 'Saxo' consists of the word 'saxo' in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

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

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

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

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

DECISIONE

della prima commissione di ricorso
del 13 luglio 2018

Nel caso R 1960/2017-1

SAXO.COM A/S

Strandbolevarden 89, 2

2100 Copenaghen Est

Danimarca Titolare di IR

rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna

Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa

l'Unione

europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell'articolo
165,

paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 36 EUTMDR e dell'articolo 13
della

decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni come
attualmente in

vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo
2012

sulle decisioni di un solo membro

Cancelliere: H. Dijkema

emette il presente

Lingua processuale: Inglese

13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

2

Decisione

Fatto

1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell'IR») ha designato l'Unione europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo («IR») per il seguente elenco di beni:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall'Ufficio.

3 Il 29 luglio 2016, l'esaminatore ha informato il titolare dell'IR che il marchio

richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:

□ Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto. Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il consumatore spagnolo e francofono nell'Unione europea;

□ La parola «saxo» è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón» (in francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di «vento con colori

di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un'unica reed». (reale università Española; Trésor de la lingua française –.).

L'abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori conosceranno l'espressione «Saxo» come espressione significativa: sax, sassone;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

□ Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre

caratteristiche delle merci in questione, quali l'oggetto o il contenuto e il legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

3

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

così

da dare l'impressione che possa indicare un'origine commerciale;

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di

carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR.

4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell'IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto

provvisorio che può essere sintetizzato come segue:

□ Nel caso in cui l'esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse le note musicali ».

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;

□ Sebbene non sia negato l'uso del senso di saxone in francese e in spagnolo, un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato

potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un termine emphico e colloquio per fare riferimento all'atto «saxophone». Saxo non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve per la voce «saxone», come risulta dall'estratto del Centro nazionale de Ressources Textuelles et Lexicales;

□ Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso descrittivo completo di Esaxone;

b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;

□ Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla linea di trasmissione dello strumento.

□ Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e il nome di una banca danese). L'Ufficio registrato senza opporre l'eccezione di

Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della classe 16;

□ Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non collegati a sassofoni.

□ Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale didattico e didattico»;

il titolare dell'IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticus, uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

4

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

inglese Collins (all. 3);

d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa. Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;

□ Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della

sostanza stampata, vale a dire quelle relative all'educazione musicale.

Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;

□ L'articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell'EUTMR non si applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);

□ Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale

pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l'educazione musicale,

in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe troppo vago e incontento per conferire a tale termine un carattere descrittivo

in relazione a tali merci;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ L'obiezione dell'esaminatore in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

dell'UE all'interno dell'UE, era interamente basata sulla presunta natura descrescente del marchio richiesto;

□ Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare

come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo necessario;

□ Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del

titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;

5 Il 6 luglio 2017 l'esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)

mantenendo l'obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che designa l'Unione europea basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)

l'EUTMR e l'articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive fornite in risposta agli argomenti del titolare dell'IR possono essere riassunte

come segue:

Restrizione dell'elenco delle merci

□ Il titolare dell'IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell'elenco

delle merci nel modo seguente: Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione

proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a

superare

l'obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata

e pertanto non può essere presa in considerazione;

Articolo 7 RTMR

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

5

□ Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto

della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell'IR, «Saxo» non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;

□ Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che

trattano l'oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;

□ Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l'oggetto,

il contenuto o il tema del materiale stampato, dell'insegnamento e del materiale didattico costituisce un fattore determinante per l'acquisto di tali

elementi;

□ Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo, tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;

□ Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le

caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o

altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;

□ A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del segno, non sono in grado di deviare l'attenzione dei consumatori dal messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;

□ Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.

□ La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del

titolare dell'IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non collegati a sassofoni. Sebbene l'uso su Internet del segno possa essere un'indicazione valida ai fini dell'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b) o c) dell'EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;

□ È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero»,

usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e

la descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi) richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell'IR ha fatto riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;

- Non è rilevante anche l'affermazione secondo cui il marchio è utilizzato come riferimento a Saxo Grammaticus;
- Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
- Per quanto riguarda l'affermazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno,

non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a

prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l'impressione che si Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

6 tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione informativa;

- Data l'impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per

dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR;

- Per quanto riguarda l'affermazione dell'AR, da parte del titolare, che ha utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in

causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così da rendere l'eventuale impressione che possa indicare l'origine commerciale;

- Il titolare dell'IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere

distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)

dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare dell'IR;

- La protezione della registrazione internazionale che designa l'Unione europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR.

6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione

impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.

7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una

nuova richiesta per limitare l'elenco delle merci come segue:

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

apparecchi);

assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

Motivi di ricorso

8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la

decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale per la registrazione nell'Unione europea, ribadendo in sostanza le argomentazioni presentate all'esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:

□ «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un termine comune o dizionario, ma un'abbreviazione. Il contenuto di materiale stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato.

Il termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo Grammaticus;

□ Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis) compresa in questo modo. L'eventuale relazione sarebbe troppo vaga e indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in questione;

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

7

□ L' Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767

«Saxo» di Saxo, per, tra l'altro, merci simili nella classe 16;

□ Il rifiuto basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR, basato sull', sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non

è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.

Motivi

9 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come riferimenti all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa indicazione specifica nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1,

dell'UE. È ammissibile.

Restrizione dell'elenco delle merci

11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell'IR ha chiesto una

restrizione dell'elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):

12 Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);

Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

13 L'articolo 9 del protocollo di Madrid recita:

L'Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:

Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti,

dei beni e

servizi elencati nella registrazione internazionale.

14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:

(a) Una richiesta di registrazione è presentata all'Ufficio internazionale sul

formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si riferisce a uno degli elementi seguenti:

Una limitazione dell'elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti

contraenti designate.

15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve

pertanto essere presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e non può essere presentata presso l'ufficio designato, in caso u, l'EUIPO.

16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di

tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).

17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l'OMPI,

tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere permesso che il registro dell'EUIPO registri un marchio solo nella misura in cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che

non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

8

12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018,

T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa

16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;

Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).

18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non

possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per l'elenco iniziale di merci:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell'apparecchiatura).

Articolo 7 RTMR

19 L'articolo 7 dell'EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra

l'altro che:

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

(b) marchi privi di carattere distintivo;

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio

possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

20 Sebbene sia chiaro dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR che ciascuno dei motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l'ambito di applicazione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).
21

22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell'interesse generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypto, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25). È inoltre sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell'Unione europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), dell'EUTMR in relazione alle merci in questione.

Il pubblico interessato

24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell'EUTMR non dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

9

del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,

Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).

25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al consumo in massa e all'indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere

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

25).

31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell'obiettivo di libera utilizzazione, la

Corte ha stabilito che, affinché l'EUIPO rifiuti la registrazione di un segno sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, non sia necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

10
presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere

utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto

38 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Analogamente, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non dipende dall'esistenza di una necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un'indicazione libera e

che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell'utilizzare il segno

in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione

per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella

domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno

in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37

della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,

non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno

come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).

35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.

Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;

36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di colore bianco all'interno di un rettangolo rosso.

37 L'esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un'abbreviazione della parola spagnola «saxófono», «saxófon» e, per la parola francese «saxone», per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española,

Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).
38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l'altro,

una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo. Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato

dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).

39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un'abbreviazione molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch'essa contenuta nei dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall'esaminatore. Ciò deriva anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli elementi di prova del dizionario.

40 Avendo stabilito che «Saxo» è un'abbreviazione comunemente nota per «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l'esaminatore ha

giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

11

apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in modo diretto e univoco questo materiale che descrive l'oggetto e il contenuto tematico delle merci oggetto della domanda.

41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l'istruzione e l'insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,

libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni stampate, che si rivolgono in modo più specifico all'istruzione e all'insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio

che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l'istruzione e il

materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)

«sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini

educativi e didattici.

42 È anche comune conoscenza del fatto che l'argomento (contenuto o oggetto) tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si

sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie l'insegnamento o l'insegnamento.

43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico

e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai

consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,

ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».

44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto).

45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la constatazione dell'esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.

46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le

condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono comunemente utilizzate per indicare l'argomento tematico (contenuto o oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste

(note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del

consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo» (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).

47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno

figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone

interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

12

(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

48 Si deve concludere che l'esaminatore ha correttamente constatato che il marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico

(contenuto e/o oggetto).

49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non decisive, e non possono alterare tale conclusione.

50 In primo luogo, se è vero che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR

non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si

applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,

una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell'oggetto di una pubblicazione, di un libro, dell'insegnamento o del materiale didattico, può essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali

beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma 19/11/2009, T-298/06, '1000', ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.

10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto, il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche

delle merci in questione.

51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, se almeno uno dei possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:

C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l'obiezione si basa sulla percezione

del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto

come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi, quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16, percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla classe 16.

52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell'IR, sulla base della

giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del

segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

13

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

per

designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda

di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato

(12/2/2004,

C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha espressamente confermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40). Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU: C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni

o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una

condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione Saxo, non sia il testo integrale ma un'abbreviazione di «saxone» e non il modo

comune di fare riferimento all'argomento tematico (contenuto o materiale) delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.

53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema

tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il

segno deve essere negato alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera c), dell'EUTMR.

54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito

carattere distintivo tramite l'uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale

a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR, l'argomentazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno è già utilizzato, non può modificare tali conclusioni.

Registrazione precedente

55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,

anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell'IR, non è

pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante,

l'Ufficio,

nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea,

deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di

tale decisione. Tuttavia

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

14

giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale

dell'Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;

27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).

Conclusione

56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,

nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella parte dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come

marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini

del rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR, in tutto il territorio

dell'UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di vigilanza dell'UE, non è necessario valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR.

58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

15

Ordine

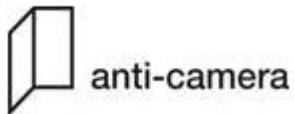
Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “anti-camera”



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

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

CR