

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

Veradent

vs



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

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

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

dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito;
prodotti per lucidare i
denti.

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237

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

c o n t r o

Coop Industria – Societa' Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore

(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via dell'Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.

2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione

codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto

nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo

che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 840 085. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 912 853. L'opponente ha invocato

l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i

prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano

dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende

dall'apprezzamento,

nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di

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

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

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

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

a) I prodotti

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

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

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

prodotti per lucidare i

denti.

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

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per l'igiene orale.

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

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

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

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

servizi.

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

pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.

c) I segni

VERADENT

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

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

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

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

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

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

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

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

percepito

come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si tratta di una pianta comunemente utilizzata nell'industria cosmetica e farmaceutica.

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

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

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

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti

(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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

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

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

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

questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi

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

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

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

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

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

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

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

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

Pertanto, i segni sono molto simili.

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

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

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

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

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

somiglianza dei segni.

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

confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In

particolare, essi coincidono in 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato

'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola 'ALOE'

(che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e

l'elemento figurativo del dente (che è non distintivo).

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare

un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha

degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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

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

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

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

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

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

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde

direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un

collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati

appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Considerato quanto sopra, l'identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

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

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

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

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI

SERRANO

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

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

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi

con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il

ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EURO è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RIVIANO"

RIVIANO

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

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

CR

BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

ELCOLLE



BELCOLLE contro BEL COLLE

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

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

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

c o n t r o

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

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

1. L'opposizione n. B 002740598 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.

2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione

codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto

nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo

che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 369 846 ' '. L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 561 502 'BELCOLLE'. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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

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

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

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

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

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

anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era

registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,

l'opposizione è

respinta.

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

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

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

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

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

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

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

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

si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Vini.

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

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

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

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

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

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

L'opponente

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

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

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

□ Allegato II: esemplificazione del numero di fatture dichiarate nell'allegato I, emesse nell'Unione Europea intestate a clienti con indirizzi in Italia, Polona e Paesi Bassi, nel periodo 2011-2017 (più di 90). Nelle fatture appaiono le diciture 'DAMA VINO BIANCO BELCOLLE' e 'DAMA VINO ROSSO BEL COLLE RO/IT' con ulteriori informazioni riguardanti le bottiglie di vino, come per esempio, 12.5% VOL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dall'interesse personale nella vicenda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

questione sono suffragate da altri elementi di prova.

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

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

anteriore è registrato.

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

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

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

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

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

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

marchio/dei marchi.

In relazione al territorio:

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

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

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

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

contrariamente all'opinione della richiedente le prove si riferiscono al

territorio di
riferimento, L'Unione europea.

Riguardo al periodo pertinente:

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

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

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

effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al

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

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

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

mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente

al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale

periodo. Ciò è dovuto al fatto che l'uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al

periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume

commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato

tanto in

versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente

alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.

Riguardo all'uso effettivo:

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo

assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti

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

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

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

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

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

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

La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l'ambito territoriale dell'uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell'uso maggiormente significativi.

Inoltre, contrariamente all'opinione della richiedente, l'uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso in quanto sono particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Pertanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal riguardo, la Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell'utilizzazione:
L'articolo 18 RMUE stabilisce infatti l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la

differenza deve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le prove dimostrano che il marchio anteriore è stato utilizzato come registrato per

vini in classe 33.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i

prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano

dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende

dall'apprezzamento,

nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di

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

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

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

a) I prodotti

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

effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

birre).

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

rilevanti.

L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

Secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

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

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

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

Le bevande alcoliche esclusa la birra contestate includono, in quanto categoria più ampia, i vini dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può incorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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

hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

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

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

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

c) I segni

BELCOLLE

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è L'Unione europea.

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

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

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

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

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

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

Il marchio anteriore è denominativo e consiste del termine 'BELCOLLE'.

Essendo un

unico termine non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi 'BELCOLLE' del marchio

anteriore e 'BEL COLLE' del marchio impugnato (con o senza spazio tra 'BEL' e 'COLLE'), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di

altezza intermedia fra l'altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del

pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente

allusivi o

descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.

Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall'elemento distintivo

verbale 'BEL COLLE' e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo

a questo elemento figurativo bisogna ricordare che quando i segni sono costituiti

tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento

denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto

all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i

segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi

verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03,

Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più

dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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

impatto minore sul consumatore.

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

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

presenti in entrambi i segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

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

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

spiegato, i segni sono concettualmente identici.

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

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

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

concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore.

L'unica

differenza si basa nello spazio tra 'BEL' e COLLE', il quale passerà facilmente

inosservato dal pubblico di riferimento. Inoltre, la tipografia del marchio impugnato è

meramente decorativa e l'elemento figurativo del marchio impugnato causerà un impatto minore nei consumatori per i motivi sopra menzionati.

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di

fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che

ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde

direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un

collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati

appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca, in questo caso,

il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa

(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti

sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che

serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a

voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa

Valley,

EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena,

EU:T:2005:285, §

56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in

tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza

fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata

un rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico

di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c)

della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di

riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.

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

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1,

lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,

paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da

rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza,

fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione

Francesca CANGERI

SERRANO Maria Clara IBAÑEZ

FIORILLO

Angela DI BLASIO

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi

con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il

ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a

decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della
procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una
memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso
si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere
rivisto solo su
richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi
dell'articolo 109,
paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore
prima
del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla
data di
notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata
solo dietro
pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100
EUR
(Allegato I A, paragrafo 33, RMU

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “PIZZA GOURMET”



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

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

CR

LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

LA PLAZA

VS



LA PLAZA **contro** LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi

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

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

Il segno anteriore è un marchio verbale composto di due termini: l'articolo «AL»

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

La ricorrente sostiene che le foglie sopra l'elemento denominativo del segno controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà

un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere

sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito

come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

DECISIONE

della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.

Plazuela de la Iglesia, 1

45311 Dos Barrios (Toledo)

Spagna Richiedente/ricorrente

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

Madrid,

Spagna.

V

LA MIGUEL TORRES, SA.

I Carbó Miquel Torres, 6

8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)

Spagna Opponent/Respondent

rappresentata da CURELL SUÑOL S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcellona,

Spagna

Ricorso relative a procedimenti di opposizione n. B 2 326 166 (domanda di marchio

dell'Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da G. Humphreys (presidente), V. Melgar (relatore) e A. Pohlmann (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

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

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

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

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2013, la MAS QUE Vinos GLOBAL, S.L. (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto la registrazione del marchio figurativo

per il seguente elenco di beni e servizi

Classe 32 – Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;

Bevande di frutta e

succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande;

Classe 33 – Vino; Le bevande alcoliche (tranne le birre);

Classe 35 – commercio al dettaglio nei negozi, vendita all'ingrosso e vendita tramite reti

informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le agenzie di importazione e di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio.

2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.

3 Il 5 marzo 2014, MIGUEL TORRES S.A. (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio pubblicata per una parte dei prodotti, ossia tutti i prodotti rientranti nella classe

33.

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

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

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

LA PLAZA

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

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

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

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

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

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

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

decisione:

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

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

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

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

essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in

modo identico in entrambi gli elenchi di beni.

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

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

– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL -PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva dal suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. Tali segni sono foneticamente simili a un grado medio.

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

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [26-03-2018] esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch'esso invocato dall'opponente.

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

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

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l'opponente ha chiesto che il ricorso sia respinto.

Conclusioni e argomenti delle parti

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

come segue:

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

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

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

– Il senso abituale di «Plazuela» è «una piccola città o quadrata», ma può anche significare «disonesti, scoundrel». Il termine «plaza» si riferisce a «quadrato»:

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

– Nel settore vitivinicolo le abitudini dei consumatori, i tipi di consumatori, forme di commercializzazione lealtà, ecc. sono importanti considerazioni e del consumatore quando acquista vini in genere fa un attento esame del prodotto prima dell'acquisto.

– I segni non sono simili sul piano visivo, gli elementi figurativi del marchio contestato, devono essere presi in considerazione nell'effettuare un confronto. L'elemento di EUTM è composto di dieci lettere, mentre il marchio anteriore contiene sette lettere.

– Sul piano fonetico la diversa durata, numero di sillabe e diversa pronuncia consentirà al consumatore di distinguere i marchi sul piano fonetico. Il marchio anteriore ha tre sillabe, mentre il marchio contestato ha quattro. Sebbene i marchi coincidono in alcune lettere, in genere, il pubblico non vedrà disset un segno, ma che in tutti i suoi elementi. Di conseguenza i segni in conflitto sono facilmente distinguibili e l'impressione complessiva da essi è grande dissimilarity.

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

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

– Nonostante le merci siano simili, il fatto che il mercato dei prodotti è uno

specialista rafforza il fatto che un rischio di confusione non -existent.

– Le importanti differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni chiaramente superare qualsiasi rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Le merci sono destinate al pubblico in generale e il grado di attenzione saranno la media. Presentazione sul mercato non è un dato di fatto da prendere in considerazione nell'ambito del presente procedimento. Secondo la regolamentazione dell'UE, quando l'etichettatura del vino, è obbligatorio che detto prodotto è commercializzato con le corrispondenti indicazioni. I consumatori non si concentrano sull'elemento che è un identificativo dell'impresa che produce il vino, ma piuttosto il punto e ricorda che si considera l'identità della linea specifica del prodotto. Pertanto esaminando i segni a livello mondiale, l'impressione delle merci quando sono vendute sul mercato, sarà fortemente caratterizzato da tali elementi «AL PLAZA»/«AL PLAZUELA».

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

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

– I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista. I consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non dissimilarities. Pertanto l'accettazione del marchio contestato «AL PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la stessa origine commerciale.

Motivi

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

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

pertanto,
ricevibile.

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

14 Poiché le parti non contestano la conclusione della decisione impugnata per quanto riguarda l'identità dei prodotti, la commissione non esamina questo elemento per motivi di economia processuale. Inoltre, secondo l'approccio della divisione di opposizione, la commissione valuterà il rischio di confusione tenendo conto dei seguenti paesi designati della registrazione internazionale anteriore: La Danimarca, la Grecia, la Lituania e la Finlandia. Il Regno Unito come paese designato non è inclusa nell'analisi e la commissione conferma l'impostazione della divisione di opposizione a tale riguardo.

Rischio di confusione – articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR
15 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo

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

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

17 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi e che i prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni

cumulative

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

Pubblico di riferimento e il territorio

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

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

valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

o simili (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 e la giurisprudenza

ivi citata) e (CE) n. 01/07/2008, (CE) n. T-328/05, Quartz EU:T:2008:238, punto

23, confermato dal 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450). Inoltre, il

pubblico di riferimento è identificato mediante la natura dei prodotti e dei servizi

coperti dai marchi in conflitto.

20 Ai fini della valutazione globale, il consumatore medio della categoria di servizi di

cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e

avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).

Va tuttavia ricordato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare

in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un

confronto

diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che

ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

21 Come la precedente IR è valido, tra l'altro, in Danimarca, Grecia, Lituania e

Finlandia è il grande pubblico in tali territori che sarà il pubblico di riferimento.

22 La ricorrente ritiene che, poiché il marchio richiesto contiene le parole spagnole è

il pubblico di lingua ispanica che dovrebbero essere prese in considerazione. Il

Comitato ricorda che il marchio anteriore, che è una IR è valido solo nei territori

di cui sopra; è quindi solo in relazione al pubblico di tali territori che i segni

devono essere confrontati.

23 La ricorrente sostiene anche che il consumatore di prodotti quali quelli della classe

33 è più specifici di quelli specializzati e il pubblico in generale, pertanto,

concludere che egli intende utilizzare un livello di attenzione superiore alla media e

non vi sarà alcun rischio di confusione.

24 Il Comitato non è d'accordo con questa affermazione, come nel caso di specie, la

divisione di opposizione aveva buoni motivi per ritenere che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico con un livello medio di attenzione al momento

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

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

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

dell'acquisto i prodotti designati dal marchio contestato, poiché la merce controversa vini e altre bevande alcoliche, e tali merci siano destinate al consumo

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

Confronto dei marchi

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

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

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

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

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

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

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

27 I segni da confrontare sono le seguenti:

LA PLAZA

Marchio anteriore Segno controverso

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

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

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

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

l'articolo «AL»

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

30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la loro ultima lettera. Differiscono per l'elemento «LSE» del segno controverso e i

colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

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

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

medio inferiore di questo elemento.

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

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

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

corrette.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<http://dle.rae.es/?id=T00onBG>). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono

abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune

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

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

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

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

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

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

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

piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

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

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

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

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

conseguenza, la

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

distintivo.

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

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

10

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

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

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

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

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

quanto

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

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

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

David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

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

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

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

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

Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.

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

complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale. Il carattere distintivo del marchio anteriore

51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95, Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).

52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere distintivo presentando l'argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.

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

Confronto tra i prodotti

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

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

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

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

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

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

i

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

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

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

Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).

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

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

sono quindi considerati identici.

Valutazione globale del rischio di confusione

58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in

considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni

e/o servizi nell'ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97,

29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).

59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio

di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una

tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza

Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).

60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve

essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento

per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti

da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre

impresе. Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in

particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia

descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08,

61 a nosса alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).

61 Merci in conflitto sono risultate identiche.

62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media

per le merci in questione.

63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la

combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i prodotti per i quali il marchio è registrato.

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

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

64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi

figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e

concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una

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

65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi

rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al

prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l'elemento figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano

comunicate ad un'altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i

consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all'elemento

denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è

richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005,

T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie,

un'importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni

in conflitto.

66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di

procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro

ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).

67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che

sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere

sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito

come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).

68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun

errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi

dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

Sulle spese

69 Poiché la ricorrente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1

EUTMR, esso deve recare le spese e i costi a norma dell'articolo 109, paragrafo 6

EUTMR. Ne consegue che deve sopportare le spese di rappresentanza dell'opponente nel procedimento d'impugnazione per l'importo di 550 EUR. L'assegnazione dei costi effettuata nella decisione impugnata, resta invariato.

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

13

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

Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dichiara e statuisce:

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

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”



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

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

CR

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”



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

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

CR

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



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

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

CR

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



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LARIO RETI HOLDING”

O RETI HOLI

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Orru su Primu”



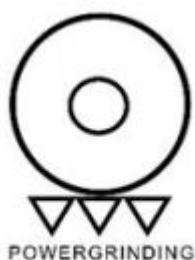
Accettata in data 20.03.2018 la registrazione del marchio “Orru su Primu” ad Oristano depositato il 07.04.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Wrestling Metal Inferno”



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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "POWERGRINDING"



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

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



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

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



Competitività – l'indicatore dell'innovazione Ue

L'Italia dei Brevetti meglio di Francia e Gb

Ma arrivano i Cinesi

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

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "CHIANTI SALUMI"

CHIANTI SALUMI

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

marchio nazionale "CHIANTI SALUMI".

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

CR

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



BANDO MARCHI +3

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

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

La partecipazione è gratuita

si allega il relativo Bando.

bando-marchi-+3



Seminario Bando
Marchi PIU 3

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

VERDESIGN

Valdesign

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

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

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

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

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

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

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

c o n t r o

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

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

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

1. L'opposizione n. B 2 706 490 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR. Nota preliminare A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 124 051 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 631 306 per il marchio denominativo "VERDESIGN". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 2 di 6 dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 20: Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in

materie plastiche. Mobili, specchi, cornici in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche contestati sono compresi nelle ampie categorie di mobili, specchi, cornici dell'opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni VERDESIGN Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l'Unione europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "VERDESIGN". Il marchio impugnato è, invece, un marchio figurativo che consiste nel termine "Valdesign" riprodotto in caratteri ordinari di colore nero. La prima lettera del termine è maiuscola, le restanti sono minuscole. Decisione sull'Opposizione N. B 2 706 490 pag. : 3 di 6 Entrambi i marchi presi in sé, come singolo termine, non possiedono un significato. Tuttavia, si deve tenere presente che, per quanto riguarda entrambi i segni, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). È quindi lecito attendersi che in entrambi i segni il pubblico di riferimento riconoscerà la presenza, anche in considerazione del fatto che i segni saranno applicati a prodotti nella classe 20, del termine in lingua inglese "DESIGN". Quest'ultimo termine è infatti usato mondialmente nel senso di, "nella produzione industriale, progettazione [...] che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale (definizione tratta dal Vocabolario Treccani, Edizione online). Come detto, oltre ad essere un termine comunemente utilizzato nel territorio dell'Unione europea, esso è stato incorporato in alcune lingue, quali, ad esempio, il ceco, l'italiano, il polacco, il portoghese e il tedesco, o rassomiglia al termine equivalente in molte altre (disain in estone, diseño in spagnolo, dizains in lettone, dizájn in ungherese, Дизайн in bulgaro). Il pubblico di riferimento assocerà pertanto il suddetto termine, riconoscibile in entrambi i segni ad un significato positivo relativo ai prodotti nella classe 20, i quali possono essere caratterizzati, per l'appunto, da uno speciale design. Inoltre, a conferma di quanto sopra, si rileva che l'opponente, nelle proprie osservazioni del 27/12/2016, concorda in pieno con la suddetta interpretazione, quando sostiene che [...] Il pubblico generale dell'Unione Europea percepisce la parola "design" come sinonimo di un'attività di progettazione di oggetti che rispondono a criteri di funzionalità ed estetica e che sono destinati ad essere prodotti industrialmente [...]. Per quanto

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

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Divisione Opposizione Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

IL BUONO DI PARMA



www.ilbuonodiparma.com

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

Con il febbraio si in vigore la nuova modulistica per il deposito cartaceo presso la
Cassa della domanda di tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale (brevetti,
brevetti a disegno) e della marchi e segni distintivi. E nuove informazioni
obbligate da essere sul formato: relative ai richiedenti propriari del titolo e
dati del titolo. Le relazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, vengono
inviare che, a partire dal 5 febbraio, vengono accettati esclusivamente le domande
complete sulla nuova modulistica. Accuratezza identificazione grazie al logo dell'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), situato in alto a destra della prima pagina (in carta
bianca) (15 gennaio 2015). La richiesta di deposito per telefono è stata più
avanti rivolta su questo nuovo modulo (M-F), scaricabile dal sito internet
<http://www.uisb.gov.it>, e depositata presso una qualsiasi camera di commercio,
oppure può essere compilata ed inviata direttamente all'ufficio il nuovo sistema di
una cartolina. Può, in alternativa, essere inviata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
via Salaria 19 - 00187 Roma mediante il servizio di posta che ne assicura il
ricevimento. Le principali novità introdotte con la nuova modulistica sono finalizzate
a migliorare il qualità dei dati acquisiti in fase di deposito delle domande e ad
agevolarne l'accesso da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La novità più
importante, contenuta nei nuovi moduli, riguarda l'innalzamento obbligatorio della
informazione della documentazione relativa al richiedente e il garanzia esclusivo.
L'informazione obbligatoria della percentuale di ripartizione delle proprietà del titolo di
cui si richiede il marchio, in caso di presenza di più di un richiedente, l'innalzamento
obbligatorio della percentuale dei dati relativi, in caso di deposito di marchi di
associazione di persone di proprietà di un titolo, la predisposizione di un nuovo
modulo ad hoc, prima finalizzato, per depositare l'elenco di prodotti di
associazione dell'industria del titolare e del titolare, la classificazione della
modalità relativa ai relativi tipi di protezione depositabili, con particolare

Brevetti al deposito new style dal 5 febbraio.



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