

JETAIR CONTRO JET – Divisione d'Opposizione 21.07.2017

JETAIR

VS



JETAIR CONTRO JET – Divisione d'Opposizione 21.07.2017

Jetair **contro** Jet

Il marchio anteriore è Jetair e il marchio impugnato è Jet. La Classe contestata è la n. 11: *Filtri per uso industriale e domestico*;

JET' sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

L'opposizione è accolta parzialmente, relativamente ai prodotti della classe 11: *Filtri per uso industriale e domestico*.

OPPOSIZIONE N. B 2 748 781

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 Fabriano (AN), Italia (opponente),
rappresentata da **Perani & Partners S.p.A.**, Piazza San Babila, 5, 20122
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

New Jet S.r.l. Unipersonale, Via della Tecnica 5, 42015 Correggio, Italia
(richiedente).

Il 21/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 748 781 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 11: Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 470 636, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 197 429. L'opponente ha

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

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

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

1. I prodotti

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

Classe 11: Accessori per l'illuminazione; alloggiamenti per illuminazione; apparecchi ed impianti di illuminazione; apparecchi per illuminazione; barre luminose; diodi che emettono luce [led]; dispositivi per l'illuminazione; elementi d'illuminazione; faretti; apparecchi di cottura; apparecchi ed impianti per la cottura; cappe aspiranti; cappe aspiranti [cappe di cucine]; cappe aspiranti da cucina; cappe aspiranti per cucine; cappe di aerazione per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per fornelli; cappe di aspirazione di vapori per stufe; cappe di cucine; cappe di ventilazione per forni; cappe per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli; cappe per l'aspirazione di vapore per fornelli da cucina; forni; fornelli; cucine; impianti di cottura; macchine da cucina (a gas) per la cottura; piani di cottura; filtri dell'aria; filtri per apparecchi di ventilazione; filtri per apparecchi di riscaldamento; filtri per apparecchi d'illuminazione; filtri per aspiratori di scarico [parti d'impianti domestici o impianti industriali]; filtri per aspiratori di fumi; filtri per aspiratori di gas; filtri per cappe di aspirazione dell'aria; filtri per cappe di aspirazione d'aria; filtri per la depurazione dell'aria; filtri per la depurazione dell'aria [parti di macchine o impianti di pulizia dell'aria]; filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]; essiccatori di aria; apparecchi di refrigerazione; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi ed impianti di raffreddamento; climatizzatori; dispositivi per refrigerazione; sistemi di raffreddamento dell'aria; apparecchi di aerazione; apparecchi di riscaldamento per ambienti; apparecchi di ventilazione mobili; apparecchi per il ricircolo dell'aria; aspiratori

[ventilazione o condizionamento dell'aria]; cappe di ventilazione per il vapore; cappe di ventilazione per il fumo; cappe per apparecchi di ventilazione; cappe per l'eliminazione di esalazioni; cappe con ventole di aspirazione; dispositivi di aerazione; impianti di aerazione; impianti di ventilazione; sistemi di aerazione; sistemi di ventilazione; unità di aspirazione [ventilazione]; attrezzatura per il trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione; apparecchi rigenerazione aria; apparati e impianti, tutti per aria condizionata, filtrazione dell'aria e ventilazione; apparati e macchine per la purificazione dell'aria; cappe filtranti, cappe di ventilazione, tutte da cucina; filtri; ventilatori; parti ed accessori dei suddetti prodotti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Filtri per uso industriale e domestico; impianti per lavorazioni industriali; strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale; impianti sanitari, per la fornitura di acqua e attrezzature per fognature; condotte ed impianti per convogliare i gas esausti; dispositivi di accensione; attrezzature per refrigerare e congelare; attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti); bruciatori, bollitori e caloriferi; attrezzature di cottura, riscaldamento, raffreddamento e trattamento di cibi e bevande; apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas.

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.

I filtri per uso industriale e domestico sono inclusi nella categoria più ampia dei filtri dell'opponente. Pertanto, sono identici

Le attrezzature di cottura di cibi e bevande sono identiche agli impianti di cottura dell'opponente.

Le attrezzature per refrigerare e congelare sono identiche agli apparecchi ed impianti di refrigerazione dell'opponente.

I prodotti contestati *impianti sanitari, per la fornitura di acqua* sono simili alle *cucine* dell'opponente che includono impianti necessari alla preparazione e cottura dei cibi (che possono essere a gas) e impianti con carico e scarico d'acqua. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

Le *attrezzature di raffreddamento di cibi e bevande* sono identiche a *apparecchi ed impianti di raffreddamento* dell'opponente.

Le *attrezzature di trattamento di cibi e bevande* si sovrappongono con *apparecchi ed impianti per la cottura* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *caloriferi* sono inclusi della categoria più ampia di *apparecchi di riscaldamento per ambienti* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le *attrezzature per il riscaldamento, la ventilazione, per l'aria condizionata e per la purificazione dell'aria (per gli ambienti)* si includono in o si sovrappongono con *attrezzatura per il trattamento dell'aria* dell'opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.

I *bollitori* sono inclusi della categoria più ampia di *apparecchi di cottura* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le *attrezzature di riscaldamento di cibi e bevande* si sovrappongono agli *impianti di cottura* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

I *bruciatori* sono dispositivi per impianti di riscaldamento. Tali prodotti sono simili ad *apparecchi di riscaldamento per ambienti* dell'opponente. Essi possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione. Tali prodotti, inoltre, possono essere complementari.

Le *condotte ed impianti per convogliare i gas esausti* sono simili ai *filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]* dell'opponente. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale.

Gli strumenti di riscaldamento ed asciugatura per uso personale sono simili agli apparecchi di riscaldamento per ambienti dell'opponente. Tali prodotti hanno uno scopo ed una natura simili. Essi, inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Gli impianti per lavorazioni industriali sono simili ai filtri per la depurazione dei gas [parti d'impianti domestici o industriali]. Tali prodotti possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante. Inoltre, possono essere complementari.

I prodotti contestati apparecchi per l'abbronzatura; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; attrezzature per fognature; dispositivi di accensione non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari ne sono in competizione.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da medio ad alto in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. I segni

JETAIR

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.

'JET' presente in entrambi i segni ha significato in alcuni territori. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che a seguire saranno esposti.

'JET' sarà percepito come un termine di origine inglese di uso frequente anche in Italia, soprattutto come abbreviazione di aereo con propulsione a getto. Tale parola è distintiva da momento che non è allusiva né descrittiva in relazione ai prodotti in questione.

'AIR' sarà inteso come 'aria' da almeno una parte del pubblico di riferimento dal momento che è un termine inglese di uso frequente anche in Italia. Tale elemento è da considerarsi debole per una parte dei prodotti quali, per esempio, *attrezzatura per il trattamento dell'aria*.

L'elemento figurativo raffigurante una freccia verso l'alto sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tale elemento non ha relazione non i prodotti rilevanti ed è, pertanto, distintivo.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'JET'. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "JET", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "AIR" del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, alla luce delle considerazioni più sopra

esposte, i marchi sono concettualmente simili in misura media.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono in 'JET' che è l'unico elemento verbale del segno impugnato ed è posto all'inizio del marchio anteriore che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione. I marchi differiscono in 'AIR' del marchio anteriore e negli elementi figurativi del segno impugnato che tuttavia hanno un impatto minore rispetto all'elemento verbale.

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

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

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

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

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e

diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO

Francesca CANGERI
SERRANO

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

RESILIENZA contro RESILIENZA – Divisione di Opposizione 20.07.2017

RESILIENZA

vs



RESILIENZA contro RESILIENZA – Divisione di Opposizione 20.07.2017

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “RESILIENZA”.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da un elemento figurativo, ossia un quadrato di colore nero all’interno del quale sono posti due triangoli bianchi che sovrasta il termine “resilienza” riprodotto in lettere maiuscole nere tra le quali la lettera “Z” è posta in posizione speculare rispetto alla norma.

Le classi oggetto dell’opposizione sono la classe 18 e la classe 25 rispettivamente *Borse; borsette [borsette] e Abbigliamento*.

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell’identità fonetica e concettuale e delle somiglianze visive, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e, pertanto, l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore

GVlifestyle S.r.l., Via Tosarelli n. 184, 40055 Castenaso (BO), Italia (opponente), rappresentata da **Massimiliano Casati**, Via Mercalli 8, 20811 Cesano Maderno (MB), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gennaro Di Mare, Via Arenaccia 280, 80143 Napoli, Italia (richiedente)

Il 20/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 761 586 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: *Borse; borsette [borsette]; borsette (ripetuto due volte); borsellini; portafogli; portamonete e portafogli (ripetuto due volte); borse e portafogli in pelle.*

Classe 25: *Abbigliamento (ripetuto due volte); pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; cinture [abbigliamento] (ripetuto due volte); visiere [abbigliamento] (ripetuto due volte); guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento] (ripetuto due volte); sciarponi [abbigliamento] (ripetuto due volte); abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; cappelli; cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; cappelli stile pescatore; scarpe; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; cinture; accessori da portare al collo.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 465 859 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 465 859. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 417 827, sulla registrazione di marchio italiano n. UA2015C079081 e sul marchio denominativo non registrato italiano "resilienza". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (quest'ultimo limitatamente alla registrazione di marchio italiano) nonché l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 417 827.

1. I prodotti

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

Classe 3: *Profumi; cosmetici; essenze; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze.*

Classe 14: *Gioielli; orologeria; oreficeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni.*

Classe 18: *Zaini; borse; pelle e finta pelle; borsellini in pelle; portafogli; borsette [borsette].*

Classe 25: *Cinture; cappelli; abbigliamento; calzature; cappelleria; abbigliamento in pelle.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette [borsette]; borsette (ripetuto due volte); borsellini; portafogli; portamonete e portafogli (ripetuto due volte); borse e portafogli in pelle.*

Classe 25: *Abbigliamento (ripetuto due volte); pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; cinture [abbigliamento] (ripetuto due volte); visiere [abbigliamento] (ripetuto due volte); guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento] (ripetuto due volte); sciarponi [abbigliamento] (ripetuto due volte); abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; cappelli; cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; visiere di cappelli; cappelli stile pescatore; scarpe; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; cinture; accessori da portare al collo.*

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

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati *borsette [borsette]*; (ripetuto due volte); *portafogli* (ripetuto due volte); *borse* sono pure coperti dal marchio sul quale si basa l'opposizione. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *borsellini* includono, in quanto categoria più ampia, i *borsellini in pelle* nella Classe 18 dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *borse e portafogli in pelle* sono compresi nelle ampie categorie di *borse* e *portafogli* nella Classe 18 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *portamonete* si sovrappongono con i *borsellini in pelle* nella Classe 18 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *cappelli; abbigliamento* (ripetuto due volte); *cinture [abbigliamento]* (ripetuto due volte); *cinture* sono pure coperti dal marchio sul quale si basa l'opposizione. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati *pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; visiere [abbigliamento]* (ripetuto due volte); *guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento]* (ripetuto due volte); *sciarponi [abbigliamento]* (ripetuto due volte); *abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; accessori da portare al collo* sono compresi nell'ampia categoria dell'abbigliamento nella Classe 25 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti del marchio impugnato *cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; cappelli stile pescatore* sono compresi nell'ampia categoria della *capperia* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le scarpe del marchio impugnato sono comprese nell'ampia categoria delle calzature del marchio anteriore. Detti prodotti sono quindi identici.

Le visiere di cappelli sono parti di cappelli utilizzate dai produttori attivi nel settore della cappelleria. Rispetto ai prodotti nelle Classi 3, 14, 18 e 25 del marchio anteriore questi ultimi prodotti presentano diversa natura, non essendo prodotti finiti. Inoltre, essi hanno diversa destinazione, modalità d'uso, canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché origine abituale. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari. Alla luce di quanto sopra, essi sono da considerarsi dissimili.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il 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.

La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano e che pertanto comprenderà il significato del termine "RESILIENZA".

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine "RESILIENZA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da un elemento figurativo, ossia un quadrato di colore nero all'interno del quale sono posti due triangoli bianchi che sovrasta il termine "resilienza" riprodotto in lettere maiuscole nere tra le quali la lettera "Z" è posta in posizione speculare rispetto alla norma.

L'elemento figurativo del marchio contestato mette in ombra l'elemento verbale del marchio in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del marchio contestato.

L'elemento "RESILIENZA" del marchio anteriore, peraltro pure riconoscibile nel segno contestato, possiede i seguenti significati in lingua italiana: "1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d'urto: *prova di r.*; *valore di r.*, il cui inverso è l'indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l'attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione, l'aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc (cfr. il Vocabolario Treccani, edizione online).

È vero che il suddetto termine può descrivere una caratteristica dei prodotti sia nella Classe 18 che nella Classe 25. Tuttavia, in considerazione della sua specificità, della sua scarsa diffusione tra i consumatori che come visto poc'anzi, sono i consumatori che appartengono al grande pubblico e trattandosi di un termine squisitamente tecnico, la Divisione d'Opposizione ritiene che esso, non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

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

Visivamente, i segni coincidono nella raffigurazione delle lettere che formano il termine "RESILIENZA", con la particolarità che la lettera "Z" del marchio impugnato è riprodotta al contrario. Essi differiscono nell'elemento figurativo dominante del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono, da un punto di vista visivo, simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni è identica, stante la riconoscibilità nel marchio impugnato, nonostante una leggera alterazione grafica, del termine "RESILIENZA", che costituisce l'intero marchio anteriore.

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 entrambi i segni saranno percepiti come aventi il medesimo contenuto semantico, essi sono concettualmente identici.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte dissimili.

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. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel presente caso, i marchi sono identici sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di un elemento figurativo dominante. Tuttavia, questa circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il termine "RESILIENZA" ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica e concettuale e delle somiglianze visive, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e, pertanto, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato

nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

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

- Registrazione di marchio italiano n. UA2015C079081 per il marchio denominativo "resilienza".

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre un elenco più ristretto di prodotti, ovvero *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* nella Classe 25, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

La Divisione d'Opposizione esaminerà qui di seguito l'opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. UA2015C079081 per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

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

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

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

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

Il 14/09/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 26/01/2017.

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

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

L'opponente ha poi basato la propria opposizione sul marchio denominativo non registrato italiano "resilienza" e in relazione all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, che sarà oggetto di analisi nella seguente sezione della presente decisione.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

- sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;
- questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

La condizione che prevede l'utilizzazione nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale, senza il quale il segno in questione non potrà godere di alcuna protezione dalla registrazione di un marchio dell'Unione europea, indipendentemente dai requisiti da soddisfare conformemente alla legislazione nazionale al fine di acquisire diritti esclusivi.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento

l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'uso del segno anteriore nella normale prassi commerciale.

Come già menzionato nella precedente sezione, il 14/09/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 26/01/2017.

L'opponente non ha presentato alcuna prova dell'utilizzazione nella normale prassi commerciale del segno sui cui si basa l'opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Angela
DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

EDISON S.P.A – modifica prodotti rivendicati – Quinta Commissione di ricorso 28.04.2017



EDISON S.P.A – modifica prodotti rivendicati – Quinta Commissione di ricorso 28.04.2017

In data 15 giugno 2015 Edison S.p.A chiedeva all'Ufficio di modificare l'enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. In particolare, la titolare proponeva di limitare i prodotti originariamente rivendicati in tale classe, ovverosia:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

nella seguente maniera:

Classe 4 – Energia elettrica; petrolio, combustibili, combustibili a base di idrocarburi, gas combustibili, gas propano, gas naturali, gas per illuminazione, carbone, combustibili derivanti dal catrame, benzina, cherosene, nafta, combustibile diesel, additivi per combustibili, benzene, benzolo, carbone coke, fluidi di taglio, etanolo, gasolio, lanolina, olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

In data 22 giugno 2015 l'esaminatrice notificava alla titolare che la sua domanda di limitazione dell'enunciato dei prodotti della classe 4 non poteva essere accettata in quanto essa aveva l'effetto di estendere la lista dei prodotti compresa nella registrazione del marchio dell'Unione europea.

Secondo Edison l'"elettricità" è ricompresa nella lettera del significato dei

termini enunciati nella Classificazione di Nizza Ottava edizione: a) “fuel (including motor spirits)” ; b) “motor fuel”.

L'esaminatrice essenzialmente ribadiva che “energia elettrica” non è compresa nell'elenco alfabetico dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, la quale era in vigore nel momento del deposito del marchio. L'esaminatrice inoltre richiamava che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni anteriori. Pertanto non è possibile ritenere che nel momento di deposito della domanda di marchio la titolare fosse intenzionata a rivendicare questo prodotto.

In ogni caso, e ancora più importante, nella sua recente sentenza su una causa che riguardava un marchio dell'Unione europea registrato anch'esso nel 2003 per, *inter alia*, “carburanti” nella classe 4, la Corte ha chiarito come “energia elettrica”, la quale è un prodotto intangibile, non rientrasse nella categoria generale di “fuel” (“carburante”), dato che quest'ultimo tipo di prodotti comprende materiali combustibili (in forma solida, liquida o gassosa) che possono essere usati, per l'appunto, con il fine di produrre la stessa “energia elettrica” (v., per analogia, 14/03/2017, T-276/15, E, EU:T:2017:163, § 43).

Per tutte queste ragioni l'esaminatrice ha a giusto titolo ritenuto che accettare “energia elettrica” amplierebbe indebitamente lo spettro di protezione del marchio in questione, cui era stata concessa la registrazione quando era in vigore l'Ottava edizione della Classificazione di Nizza.

Pertanto, la Commissione decide di respingere il ricorso.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 28 aprile 2017

Nel procedimento R 1355/2016-5

EDISON S.p.A.

Foro Buonaparte, 3120121
MilanoItalia

Titolare del MUE / Ricorrente

rappresentata da NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 9,
20122 Milano, Italia

RICORSO concernente la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 315
991

La Quinta COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e

V. Melgar (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 18 agosto 2003, EDISON S.P.A. (“la titolare”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea

per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 7, 9, 11, 16, 36, 37, 39, 40, 41 e 42.

2 Il marchio oggetto della domanda veniva registrato in data 19 agosto 2013.

3 In data 15 giugno 2015 la titolare chiedeva all’Ufficio di modificare l’enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. In particolare, la titolare proponeva di limitare i prodotti originariamente rivendicati in tale classe, ovvero sia:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

nella seguente maniera:

Classe 4 – Energia elettrica; petrolio, combustibili, combustibili a base di idrocarburi, gas combustibili, gas propano, gas naturali, gas per illuminazione, carbone, combustibili derivanti dal catrame, benzina, cherosene, nafta, combustibile diesel, additivi per combustibili, benzene, benzolo, carbone coke, fluidi di taglio, etanolo, gasolio, lanolina, olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

4 In data 22 giugno 2015 l’esaminatrice notificava alla titolare che la sua domanda di limitazione dell’enunciato dei prodotti della classe 4 non poteva essere accettata in quanto essa aveva l’effetto di estendere la lista dei prodotti compresa nella registrazione del marchio dell’Unione europea. In particolare, l’esaminatrice rilevava che ai sensi della Comunicazione n. 2/12 del Direttore Esecutivo dell’Ufficio del 20 giugno 2012, concernente l’utilizzazione di tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, si deve ritenere che l’intenzione della richiedente fosse

quella di prendere in considerazione tutti i prodotti e servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito, che, nel caso in oggetto, era l'Ottava.

5 In data 25 luglio 2015 la titolare replicava all'obiezione mossa dall'esaminatrice insistendo nel proporre l'enunciato di cui sopra e allegando che tutti i prodotti ivi menzionati ricadono nell'ambito dell'enunciato generale dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, in vigore al momento in cui era stata depositata la domanda di registrazione di marchio.

6 In data 30 luglio 2015 l'esaminatrice manteneva l'obiezione rispetto a "energia elettrica" ravvisando che la domanda di marchio era stata depositata nell'ambito dell'Ottava edizione della Classificazione di Nizza e che l'elenco alfabetico dei prodotti ricompresi in tale enunciato non include "energia elettrica".

7 In data 24 dicembre 2015 la titolare presentava osservazioni allegando essenzialmente che l'"energia elettrica", in base a un'interpretazione funzionale rispetto a "combustibili" e tenendo conto che è riconducibile al concetto di "illuminante", non poteva trovare altra collocazione che in classe 4.

8 In data 22 febbraio 2016 l'esaminatrice informava la titolare che le sue osservazioni erano state esaminate e che, tuttavia, erano state giudicate insufficienti rispetto all'obiezione sollevata con riguardo a "energia elettrica".

9 In data 22 aprile 2016 la titolare rispondeva alla notifica dell'Ufficio allegando che, ai sensi della Classificazione di Nizza Ottava edizione, "energia elettrica" sarebbe un carburante giacché alimenta motori.

10 Con decisione del 13 giugno 2016 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava la specificazione "energia elettrica" nella classe 4. L'esaminatrice essenzialmente ribadiva che "energia elettrica" non è compresa nell'elenco alfabetico dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, la quale era in vigore nel momento del deposito del marchio. L'esaminatrice inoltre richiamava che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni anteriori.

11 In data 25 luglio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone la riforma nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato l'inclusione di "energia elettrica" nella lista dei prodotti della classe 4 così come modificata in seguito alla richiesta inoltrata dalla titolare in data 15 giugno 2015. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 25 luglio 2016.

Motivi del ricorso

12 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

L'“elettricità” è ricompresa nella lettera del significato dei termini enunciati nella Classificazione di Nizza Ottava edizione: a) “fuel (including motor spirits)”; b) “motor fuel”.

Il concetto di significato letterale di un termine può ricomprendere non uno ma più prodotti.

Con riferimento a “fuel (including motor spirits)”, l'espressione “including” ha la funzione di ampliamento del significato di “fuel” e quindi implica che l'enunciato in questione comprende qualsiasi cosa che possieda la capacità di alimentare il funzionamento di macchinari.

Anche l'enunciato “carburants/motor fuel” non deve essere inteso come limitato a carburanti fossili, bensì come comprendente anche l'“energia elettrica”, visto che il termine “motor” impone di considerare tutte le forme di alimentazione di un motore.

Nell'Unione europea si associa l'“elettricità” con “fuel”. Tale circostanza è provata dal linguaggio impiegato nelle statistiche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), le quali sono state allegate alla presente memoria. Si allega ulteriore documentazione con il fine di provare che esiste un processo di assorbimento del concetto di “elettricità” in “fuel”. La documentazione in questione è la seguente:

Allegato 7): Statistiche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA);

Allegato 8): Rapporto “Energy consumption in the UK 2015” del Dipartimento dell'energia e del cambiamento climatico del Regno Unito;

Allegato 9): Rapporto “Energy in Ireland” dell'Autorità dell'energia sostenibile dell'EIRE;

Allegato 10): Pagina ottenuta dal sito Web encyclopedia.com (2002);

Allegato 11): Pagina ottenuta dal sito Web enviropedia.com (2001);

Allegato 12): Pagina ottenuta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 13): Pagina ottenuta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 14): Informazione sul modello di automobile Toyota Prius tratta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 15): Pagina ottenuta dal sito Web toyota-europe.com;

Allegato 16): Pagina ottenuta dal sito Web automobile.honda.com;

Allegato 17): Pagina ottenuta dal sito Web della European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE);

Allegato 18): Lista di modelli di veicoli elettrici definiti tra il 2002 e 2003 come “alternative fuel vehicles”;

Allegato 19): Articoli nei quali si fa riferimento all'“elettricità” come

“carburante alternativo”;

Allegato 20): Studio analitico “Potential demand and cost benefit analysis of electric cars” (2004);

Allegato 21): Comunicato stampa del Parlamento europeo “Alternative fuel stations: Transport Committee backs draft law to expand networks” (2013).

Motivazione

13 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

14 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

15 Il marchio è stato depositato il 18 agosto 2003 ed è stato concesso, *inter alia*, per l'intero titolo della classe 4 della Classificazione di Nizza, in particolare per:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

16 La titolare propone ricorso nella misura in cui detti prodotti e, nello specifico, “combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti non comprenderebbero “energia elettrica”.

17 Ai sensi della Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli (Comunicazione n. 2/12 del Direttore Esecutivo dell'Ufficio del 20 giugno 2012), l'Ufficio considera che l'ambito di protezione di tale classe comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo, sia la lista alfabetica delle classi in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della relativa domanda, che, nel caso in esame, è l'Ottava edizione.

18 È indubbio che nell'Ottava edizione non vi è menzione alcuna nella classe 4 del termine “energia elettrica”. Infatti, come rilevato dalla titolare, tale termine è stato ricompreso nella lista alfabetica dei prodotti in detta classe solo a partire dalla Nona edizione e tale inclusione fu oggetto di una gran discussione (v. Jessie N. Roberts, “*International Trademark Classification: A Guide to the Nice Agreement*”, Third Edition, pagina 25). Invece, l'“energia elettrica” non appare né nell'enunciato delle indicazioni generali, né nella lista alfabetica dell'Ottava.

19 Pertanto, in base a suddetta distinzione, non è possibile ritenere che nel momento di deposito della domanda di marchio la titolare fosse intenzionata a rivendicare questo prodotto.

20 La titolare ha prodotto copiosa documentazione per allegare che l'“energia elettrica” sarebbe da tempo stata assorbita dalla categoria più generale di “carburante”, giacché, secondo la titolare, la presenza della specificazione “comprese benzine per motori” indicherebbe che per “carburante” si intendono anche materiali non combustibili, tra cui l'“energia elettrica”.

21 Tuttavia, le argomentazioni della titolare, tenendo in conto la data di deposito della domanda di marchio, non possono essere condivise da parte della Commissione. Seguendo il ragionamento della titolare l'enunciato in questione dovrebbe essere inteso come comprendente qualsiasi materiale che potrebbe permettere la propulsione di un motore a prescindere dalla data di deposito della domanda di marchio.

22 Innanzitutto, nonostante nel gergo dei trasporti e delle statistiche l'elettricità possa essere stata accostata in alcune occasioni a carburanti quali il gasolio e la benzina, è del tutto discutibile che, nel momento in cui fu depositata la rispettiva domanda di marchio, questo prodotto fosse stato considerato dalla stessa titolare come rientrante nello spettro di protezione dell'indicazione generale dei prodotti di cui alla classe 4. Certamente, se così fosse stato, tale presunzione apparteneva unicamente alla titolare.

23 Infatti, è doveroso rilevare che nel 2003 l'uso dell'elettricità come propulsore di motori era marginale nel contesto dell'Unione europea, trattandosi di una tecnologia che, benché considerata e studiata in passato, è venuta perfezionandosi nell'ultimo decennio per renderla accessibile a tutto il pubblico. Inoltre, le prove riconducibili all'anno del deposito della domanda di marchio sono scarse. Infatti, parte della documentazione è posteriore al 2003 e non è riconducibile al mercato dell'Unione europea. Pertanto, il fatto che nella documentazione prodotta dalla titolare l'“energia elettrica” sia stata qualificata come “alternative fuel” in alcuni articoli specializzati e nei risultati di studi nel settore energetico di qualche agenzia o organizzazione risalenti al 2003, non è sufficiente per stabilire che al momento del deposito essa avrebbe dovuto intendersi come appartenente all'enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. Il comunicato stampa del Parlamento europeo cui si riferisce la titolare è dell'anno 2013 e quindi non desta sorpresa alcuna l'annovero dell'“energia elettrica” come alternativa ai carburanti tradizionali.

24 In ogni caso, e ancora più importante, nella sua recente sentenza su una causa che riguardava un marchio dell'Unione europea registrato anch'esso nel 2003 per, *inter alia*, “carburanti” nella classe 4, la Corte ha chiarito come “energia elettrica”, la quale è un prodotto intangibile, non rientrasse nella categoria generale di “fuel” (“carburante”), dato che quest'ultimo tipo di prodotti comprende materiali combustibili (in forma solida, liquida o gassosa) che possono essere usati, per l'appunto, con il fine di produrre la stessa “energia elettrica” (v., per analogia, 14/03/2017, T-276/15, E, EU:T:2017:163, § 43).

25 Per tutte queste ragioni l'esaminatrice ha a giusto titolo ritenuto che accettare “energia elettrica” amplierebbe indebitamente lo spettro di

protezione del marchio in questione, cui era stata concessa la registrazione quando era in vigore l'Ottava edizione della Classificazione di Nizza.

26 Pertanto, la Commissione decide di respingere il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

CAPRI contro CAPRI CRUISE BOAT TRIPS & LEISURE SERVICES – Divisione di opposizione 18.05.2017



CAPRI contro CAPRI CRUISE BOAT TRIPS & LEISURE SERVICES – Divisione di opposizione 18.05.2017

Capri **contro** Capri Cruise Boat Trips & Leisure Services

Siamo di fronte al marchio anteriore Capri, la classe contestata è la n. 25: articoli di abbigliamento. Gli *articoli di abbigliamento* sono i contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo ed è formato dalla parola "CAPRI", che sarà intesa dal pubblico di lingua italiana come il nome di un'isola del Mar Tirreno situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli. Questo elemento è normalmente distintivo.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dalle parole "CAPRI" e "CRUISE" riprodotte in caratteri maiuscoli di colore blu scuro e giallo e poste l'una accanto all'altra. Al di sopra di questi elementi denominativi si trova la raffigurazione altamente stilizzata in colori blu scuro e giallo di una nave che solca le acque e dal cui fumaiolo fuoriesce una grossa nuvola di fumo scuro. Al di sotto dei suddetti elementi verbali si trovano i termini, riprodotti in caratteri assai più piccoli, "boat trips & leisure services".

Essi sono pertanto identici. I marchi coincidono nel termine "CAPRI", che costituisce la totalità del marchio anteriore denominativo e il primo degli elementi verbali del marchio contestato.

Dal punto di vista concettuale questo elemento sarà inteso dal pubblico di lingua italiana come avente un preciso significato, nella fattispecie come un toponimo. Al contrario, il secondo elemento verbale "CRUISE" del marchio contestato non presenta alcun significato. È evidente che la suddetta coincidenza gioca un ruolo di primo piano nel rendere i segni particolarmente affini, tenendo presente che i rimanenti elementi verbali del marchio impugnato, che sono pure privi di significato, svolgono necessariamente un ruolo secondario in virtù della loro dimensione e posizione.

La Divisione d'Opposizione alla luce di tutto quanto sopra ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti secondari, ovvero ad elementi figurativi e a termini, che non solo sono privi di significato, e quindi non possono contribuire a differenziare semanticamente i segni tra loro, ma si trovano pure in posizione secondaria rispetto al termine comune "CAPRI".

OPPOSIZIONE N. B 2 402 033

In.Pro.Di – Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A., Corso di Porta Romana 3 20122 Milano, Italia (opponente), rappresentata da **Bugnon S.p.A.**, Via di Corticella 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Capri Cruise S.r.l., Via Roma 53, 80073 Capri (NA), Italia (richiedente),
rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza di Pietra 39, 00186
Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 18/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 402 033 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calze antisudorifiche; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappotti; cappucci [indumenti]; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; copribusti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; gabardine [indumenti]; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sari; sarong; scialli; sciarpe; slip; sottogli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottogonne; sotto-piedi; sottovesti [indumenti intimi]; Tee-shirt; toghe; stole [pellicce]; tute da sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; cappelleria; berrette [cuffie]; berretti; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; copricapo [cappelleria]; turbanti; scarpe; calosce*

[soprascarpe di gomma]; calzature; calzature per lo sport; ghette; sandali; sandali da bagno; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; socchi; stivaletti; stivali; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature].

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 836 482 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 836 482, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 396 526. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in

relazione alla registrazione di marchio italiano n. 396 526.

1. I prodotti

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; antisdrucchiolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; bulloni per scarpe da calcio; busti; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; copricolletti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; gabardine [indumenti]; ghettoni; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; guardoli per calzature; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sandali;*

sandali da bagno; sari; sarong; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; slip; socchi; soggoli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sotto-piedi; sottogonne; sottovesti [indumenti intimi]; sparati di camicie; stivaletti; stivali; stole [pellicce]; soles; soles interne; tacchi; tasche di indumenti; Tee-shirt; toghe; tomaie; tomaie di calzature; turbanti; tute da sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; visiere [cappelleria]; zoccoli [calzature].

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.

Gli articoli di abbigliamento sono i contenuti in entrambe le liste di prodotti. Essi sono

pertanto identici.

I prodotti contestati *abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; accappatoi; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria personale; biancheria personale antisudorifica; bluse; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calze antisudorifiche; calzerotti; calzini; calzoni; camicette a maniche corte; camicie; camiciotti; camiciuole; cappotti; cappucci [indumenti]; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; copribusti; copriorecchie [abbigliamento]; corredini da neonato; corsaletti; costumi; costumi da spiaggia; costumi in maschera; cravatte; cravatte lavallière; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fazzoletti di seta; gabardine [indumenti]; giacche; giacche per la pesca; giarrettiere; gonne; grembiuli abiti; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti che coprono solo l'avambraccio; guanti da sci; impermeabili; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglie [indumenti]; maglieria; magliette da bagno; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine da bagno; panciotti; pannolini a mo' di mutande per bebè; pantaloni; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pianete; cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; pullover; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseno; sari; sarong; scialli; sciarpe; slip; soggoli [indumenti]; soprabiti; sopravvesti; sottogonne; sotto-piedi; sottovesti [indumenti intimi]; Tee-shirt; toghe; stole [pellicce]; tute da*

sci nautico; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti] sono compresi nell'ampia categoria di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti del marchio impugnato *cappelleria; berrette [cuffie]; berretti; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; copricapo [cappelleria]; turbanti; visiere [cappelleria]* e gli *articoli di abbigliamento* dell'opponente hanno lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di *abbigliamento* che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di *cappelleria* non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di *cappelleria* sono talvolta scelti come complementi d'*abbigliamento*. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, i summenzionati prodotti sono considerati simili.

Per quanto riguarda i prodotti del marchio impugnato *scarpe; calosce [soprascarpe di gomma]; calzature; calzature per lo sport; ghette; sandali; sandali da bagno; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; socchi; stivaletti; stivali; zoccoli [calzature]*, essi hanno la medesima finalità degli *articoli di abbigliamento* dell'opponente, infatti, entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli *articoli di abbigliamento* di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di *abbigliamento* che *calzature*. Di conseguenza, i prodotti in questione sono simili.

Infine, per quanto attiene ai prodotti del marchio impugnato *antisdrucchiolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copricolletti; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; soles; soles interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature* sono di natura del tutto diversa se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nella classi 25. Questi prodotti contestati sono solitamente usati nella manifattura delle calzature e dei prodotti di abbigliamento e sono diretti ai produttori di abbigliamento e calzature mentre i prodotti del marchio anteriore sono destinati al pubblico

in generale. Oltre a non condividere lo stesso pubblico di riferimento non ci si può neppure attendere che essi siano distribuiti attraverso gli stessi canali, né tantomeno possano trovarsi in competizione tra loro. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi prodotti siano tra loro dissimili, non avendo alcuna caratteristica in comune.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo ed è formato dalla parola "CAPRI", che sarà intesa dal pubblico di lingua italiana come il nome di un'isola del Mar Tirreno situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli. Questo elemento è normalmente distintivo.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dalle parole "CAPRI" e "CRUISE" riprodotte in caratteri maiuscoli di colore blu scuro e giallo e poste l'una accanto all'altra. Al di sopra di questi elementi denominativi si trova la raffigurazione altamente stilizzata in colori blu scuro e giallo di una nave che solca le acque e dal cui fumaiolo fuoriesce una grossa nuvola di fumo scuro. Al di sotto dei suddetti elementi verbali si trovano i termini, riprodotti in caratteri assai più piccoli, "boat trips & leisure services".

Gli elementi del marchio impugnato saranno intesi limitatamente al termine "CAPRI", come nome di un'isola, e agli elementi figurativi che richiamano l'idea di un natante che solca le acque. Ai restanti termini del marchio impugnato non sarà associato alcun significato. Tutti questi elementi sono normalmente distintivi.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

L'elemento figurativo e l'elemento denominativo "CAPRI CRUISE" nel segno contestato costituiscono, insieme, l'elemento dominante in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto ai restanti elementi denominativi, i quali per la loro posizione e dimensione sono messi in ombra dai suddetti elementi che li precedono.

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). Di conseguenza, l'elemento figurativo rappresentante una nave stilizzata avrà minore rilevanza rispetto alla porzione verbale del marchio.

Visivamente, i segni coincidono nei termini "CAPRI", per quanto, nel caso del marchio impugnato, riprodotti in caratteri di fantasia. Essi differiscono nel termine "CRUISE" e in tutti i restanti elementi figurativi e denominativi (in quest'ultimo caso, aventi carattere secondario a causa della loro posizione e dimensione) del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dal punto di vista visivo, simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "CAPRI", comuni a entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono delle lettere

"CRUISE" del marchio contestato, nonché delle lettere che compongono i termini, secondari a causa della loro riproduzione grafica, "boat trips & leisure services". Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "CAPRI", normalmente distintivi in entrambi i marchi, nel medesimo modo. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura in ragione della presenza di detto elemento verbale, anche in virtù della presenza dell'elemento concettuale associato all'elemento figurativo del marchio impugnato.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. I marchi presentano un grado normale di distintività nel loro complesso mentre il livello di attenzione del pubblico rilevante in relazione ai prodotti nella classe 25 sarà medio.

I marchi coincidono nel termine "CAPRI", che costituisce la totalità del marchio anteriore denominativo e il primo degli elementi verbali del marchio contestato.

Dal punto di vista concettuale questo elemento sarà inteso dal pubblico di lingua italiana come avente un preciso significato, nella fattispecie come un toponimo. Al contrario, il secondo elemento verbale "CRUISE" del marchio contestato non presenta alcun significato. È evidente che la suddetta coincidenza gioca un ruolo di primo piano nel rendere i segni particolarmente affini, tenendo presente che i rimanenti elementi verbali del marchio impugnato, che sono pure privi di significato, svolgono necessariamente un ruolo secondario in virtù della loro dimensione e posizione, come dimostrato nella sezione d) della presente decisione.

È poi vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi figurativi. Tuttavia, come visto nel paragrafo c) della presente decisione, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, è l'elemento denominativo del segno ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo in ragione del 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.

In aggiunta, si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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

La Divisione d'Opposizione alla luce di tutto quanto sopra ritiene che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti secondari, ovvero ad elementi figurativi e a termini, che non solo sono privi di significato, e quindi non possono contribuire a differenziare semanticamente i segni tra loro, ma si trovano pure in posizione secondaria rispetto al termine comune "CAPRI".

Da tutto quanto sopra discende che l'opposizione sia da ritenersi parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

Il marchio contestato deve essere quindi respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore. I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

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

- registrazione di marchio europeo n. 2 689 891 per il marchio figurativo per *articoli di abbigliamento esterno* nella classe 25.

Quest'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato, dato che si tratta di un marchio figurativo. Inoltre, esso copre un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

CIBUS contro CIBUS ARS VIVENDI –

Divisione di opposizione 13.07.2017



CIBUS contro CIBUS ARS VIVENDI – Divisione di opposizione 13.07.2017

I marchi anteriori sono due marchi denominativi composti dalla parola “CIBUS”. Nel caso dei marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante il fatto che i marchi anteriori siano rappresentati in lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dalla parola “Cibus”, in lettere verdi minuscole stilizzate, al di sotto di questa parola si trovano le parole “ars vivendi” in lettere bianche minuscole standard in un fondo rettangolare verde, ed il simbolo ® a sinistra.

La parola “CIBUS” inclusa in tutti i marchi sarà percepita come una parola proveniente del latino, equivalente della parola italiana “Cibo”, nel senso di *alimento*, il che è dovuto alla somiglianza tra questi due termini. Tenendo a mente che i prodotti e servizi rilevanti sono alimenti, piatti preparati oppure ingredienti per preparali e servizi di ristorazione, si ritiene che questo elemento è debole almeno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

Il marchio impugnato include il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un’indicazione informativa del fatto che il segno è presumibilmente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.

Gli elementi verbali “ars vivendi” del marchio impugnato saranno intesi, almeno per una parte del pubblico di riferimento come “l’arte di vivere”. In ogni caso, dato che questi elementi non hanno significato in relazione ai prodotti e servizi rilevanti, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all’elemento “CIBUS” che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si focalizzerà l’attenzione del consumatore.

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, per cui sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 13 144 746 e sulla registrazione di marchio italiano n. 452 909 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

OPPOSIZIONE N. B 2 699 331

Fiere di Parma S.p.A., Viale delle Esposizioni, 393/A, 43126 Baganzola (Parma), Italia (opponente), rappresentata da **Silvia Magelli**, Strada Farini n. 31, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Cibus Ars Vivendi S.r.l., Via d'Urbania 1/E, 61046 Piobbico, Italia (richiedente), rappresentata da **Ing. Claudio Baldi S.r.l.**, Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 13/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 699 331 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 814 149 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 814 149. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 144 746 e registrazione di marchio italiano n. 452 909. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione europea n. 13 144 746 (d'ora in poi denominato marchio anteriore 1) e registrazione di marchio italiano n. 452 909 (d'ora in poi denominato marchio anteriore 2).

1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Marchio anteriore 1

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; burro; crema di burro; formaggi; panna montata; yogurt; olii e grassi commestibili; acciughe; aringhe; pesce in salamoia; lardo; prosciutti, salami; brodi; concentrati [brodi]; vongole non vive; burro di cacao; burro di cocco; olio di cocco; olio di granturco; panna [prodotto lattiero]; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datterii; filetti di pesce; farina di pesce per il consumo umano; mousse [di pesce]; conserve di pesce; snack a base di frutta; macedonia di frutta; cacciagione [selvaggina]; gelatina per uso culinario; cetriolini sottaceto; strutto; lenticchie [legumi] conservate; pasticci di fegato; margarina; gelatina di carne; conserve di carne; funghi conservati; cozze; noci preparate; olio d'oliva commestibile; olive conservate; cipolle [ortaggi] conservate; burro di arachidi; arachidi preparate; piselli conservati; sottaceti; patate chips; fiocchi di patate; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; uova di pesce, preparate; semi, preparati; uva passa; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; estratti d'alghe per uso alimentare; brodi ristretti; fagioli di soia conservati per uso alimentare; latte di soia [succedanei del latte]; sego commestibile; tofu; concentrato di pomodoro; trippa; succhi vegetali per la cucina; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; legumi cotti; legumi conservati; conserve di verdura in scatola; preparati a base di soya; minestre, prodotti per minestre, in polvere e in forma liquida; prodotti per preparare zuppe in forma di polveri o liquidi; frullati; dolci a base di yogurt; bevande a base di yogurt.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; confetteria a base di mandorle; pasta di mandorle; composti aromatici per uso alimentare; succedanei del caffè; bicarbonato di sodio [per cucinare]; farina di orzo; farina di fave; propoli; leganti per gelati; panini; pangrattato; brioches; glasse per torte; miscele per torte ripiene; barrette di cereali; snack a base di cereali; cereali; gomme da masticare non per uso medico; fiocchi di cereali essiccati; bevande a base di cioccolato; mousse al cioccolato; cacao; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; condimenti; sale di cucina; fiocchi di mais; farina di granturco; cuscus [semolino]; crackers; impasto per il pane; salse per insalata; aromi diversi dagli olii essenziali; erbaggi conservati [condimenti]; pan pepato; glucosio per uso culinario; glutine per uso alimentare; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; infusioni non medicinali; ketchup [salsa]; pasticche [confetteria]; marzapane; maionese; succhi di carne [salse]; pasticcio di carne; muesli; dolcificanti naturali; alimenti a base di avena; crêpes; paste alimentari; sughi per pasta; paste [pasticceria]; confetteria a base di arachidi; pepe; mentine; sapori [condimenti]; pesto [salsa]; focacce; pizze; granturco tostato e soffiato [popcorn]; confetti; quiche; torte di riso; pappa reale per l'alimentazione*

umana, non per uso medico; pane biscottato; sago; sandwiches; semolino; sorbetti [ghiacci edibili]; spaghetti; sushi; tacos; torte; salsa di pomodoro; tortillas; aceto; cialde; farina di grano; germi di grano per l'alimentazione umana; confetteria in forma surgelata; cioccolato; caramelle al cioccolato; prodotti dolciari in barrette; cioccolatini; dolci; wafer; spuntini; gelato e prodotti a base di gelato, confetteria fredda e gelata.

Classe 43: Gestione e fornitura di luoghi e spazi per esposizioni; servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar; servizi di catering; gestione e fornitura di strutture per eventi ed uffici temporanei; gestione e fornitura di strutture per convegni; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo commerciale; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo culturale e ricreativo.

Marchio anteriore 2

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina- estratti di carne – frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti – gelatine e marmellate – uova latte e latticini – oli e grassi commestibili – conserve e sottaceti.

Classe 30: Caffè, tè, cacao, gucchero, riso tapioca, succedanea del caffè – farina e preparati fatti di cereal, pane, biscotti, torte, pasticceria, confetteria, gelatine, miels, sciroppo di melassa – lievito e polveri per lievitare – sale, senapa – pepe, aceco, salse – spezie e ghiaccio.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Pesce, frutti di mare e molluschi; carni; prodotti caseari e loro succedanei; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari; pasti preconfezionati principalmente a base di frutti di mare; insalate come antipasto; mele stufate; crema di melanzane; alimenti cotti in casseruola; pasticcio di carne ricoperto di purè; rotelline di banana essicata; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; bisque [zuppa di crostacei cremosa]; brodi; brodo a base di osso di bue [seolleongtang]; brodo, minestra; dadi per brodo; bulgogi [piatto di carne di manzo coreano]; caesar salad [insalata a base di lattuga, pollo, parmigiano e salse]; caponata; chicharron; chile con queso [salsa piccante a base di formaggio e peperoncino]; chili con carne; chop suey; dahl (piatto indiano a base di lenticchie); budini a base di latticini; dolci a base di succedanei del

latte; dessert a base di latticini; zuppa di pesce; "falafel" (polpettine d'origine araba a base di legumi); minestre liofilizzate; pesce in olio d'oliva; pesce servito con patatine fritte; brodo di pesce; gelatine di pesce; torte a base di pesce; crostini di pesce; ortaggi in bottiglia; piatti principali a base di verdure; noci salate; insalata di pollo; snack a base di frutta; brodo di manzo; piatti pronti di carne; concentrati [brodi]; dessert a base di frutta; crocchette di pesce; panetti cotti al vapore o tostati di pasta di pesce [kamaboko]; insaccati di pesce; patatine fritte surgelate; piatti principali congelati preconfezionati che principalmente a base di frutti di mare; chile rellenos [peperoni ripieni]; bucce di patate ripiene; piatti a base di carne cotta; pesce cotto surgelato; dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; pasti freddi a base di pesce; frittelle; stuzzichini a base di patata; insalata di patate; purè di patate; frittelle di patate; patate chips; fiocchi di patate; gnocchi a base di patate; frutta secca candita; gnocchi di patate; dessert a base di yogurt; brodo di pollo; insalate di legumi; scotch eggs [uova sode avvolte in un impasto di carne tritata, uovo e pangrattato e fritte]; crema vegetale a base di zucca; omelette; olive ripiene di mandorle; olive ripiene di feta in olio di girasole; olive ripiene di peperoni rossi; olive ripiene di peperoni rossi e mandorle; olive ripiene di pesto in olio di girasole.

Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; caffè, tè e cacao e loro succedanei; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, miele; sale, spezie, aromi e condimenti; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; ciambelline croccanti salate; pasticcio di carne; torte fresche.

Classe 32: Birre e prodotti derivati; preparati per fare bevande.

Classe 33: Amari [liquori]; sidro; spiriti e liquori; vino; gelatine alcoliche; bevande alcoliche gassate, escluse le birre; aperitivi; sidro di pere; bevande alcoliche commestibili; bevande a bassa gradazione alcolica.

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

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 28, 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.

Prodotti contestati in classe 29

I prodotti contestati *pesce; carni; olii e grassi alimentari; brodi; dadi per brodo; snack a base di frutta; concentrati [brodi]; patate chips; fiocchi di patate; dessert a base di yogurt* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente, anche se in alcuni casi con una leggera variazione nella redazione.

Le *gelatine di pesce* impugnate sono comprese nella *gelatina per uso culinario* del marchio anteriore 1. Per tanto, sono identiche.

I prodotti contestati *uova* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti dei marchi anteriori 1 e 2 dell'opponente.

I prodotti contestati *frutti di mare e molluschi* si sovrappongono con o sono inclusi nell'ampia categoria di *pesce* designato da entrambi i marchi dell'opponente, giacché il termine "pesce", inteso in senso alimentare, comprende in generale gli alimenti derivanti dalla pesca, includendo sia l'eterogeneo gruppo dei pesci, sia tutti gli animali marini o di acqua dolce, selvatici o di allevamento, quali ad esempio i molluschi e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali spesso denominati frutti di mare. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *brodo a base di osso di bue [seolleongtang]; brodo, minestra; brodo di pesce; brodo di manzo; brodo di pollo* sono compresi nell'ampia categoria *brodi* di cui il marchio anteriore 1. I *prodotti caseari* sono compresi nell'ampia categoria *latte* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *ortaggi in bottiglia; olive ripiene di mandorle; olive*

ripiene di feta in olio di girasole; olive ripiene di peperoni rossi; olive ripiene di peperoni rossi e mandorle; olive ripiene di pesto in olio di girasole; pesce in olio d'oliva sono compresi nell'ampia categoria conserve del marchio anteriore 2 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti *rotelline di banana essiccata; frutta secca candita* contestati sono comprese nell'ampia categoria *frutta essiccata* dei marchi dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* sono identici ai prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti e funghi conservati*.

I *dessert a base di frutta* impugnati comprendono la *macedonia* protetta dal marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questi prodotti dalle categoria sopra menzionata. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I prodotti contestati *mele stufate* sono inclusi nei prodotti *frutta cotta* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *sucedanei dei prodotti caseari* sono simili in alto grado al latte del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi possono avere gli stessi produttori, canali di distribuzione e consumatori. Inoltre, possono essere in concorrenza tra loro.

I *budini a base di latticini; dessert a base di latticini; dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte* contestati si considerano simili ai *latticini* del marchio anteriore 2 dell'opponente. Essi hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita.

I *dolci a base di succedanei del latte* contestati sono dessert che possono avere come ingrediente principale sostituti del latte come ad esempio il latte di soia. Di conseguenza i prodotti contestati sono simili al *latte di soia [sucedanei del latte]* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi

hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita.

I prodotti contestati *prodotti a base di uova; scotch eggs [uova sode avvolte in un impasto di carne tritata, uovo e pangrattato e fritte]; omelette* sono simili ai prodotti *uova* del marchio anteriore 2 dell'opponente, poiché l'uovo è l'ingrediente base dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento.

I prodotti contestati *pasti preconfezionati principalmente a base di frutti di mare; bisque [zuppa di crostacei cremosa]; zuppa di pesce; pesce servito con patatine fritte; torte a base di pesce; crostini di pesce; crocchette di pesce; panetti cotti al vapore o tostati di pasta di pesce [kamaboko]; insaccati di pesce; piatti principali congelati preconfezionati che principalmente a base di frutti di mare; pesce cotto surgelato; pasti freddi a base di pesce* si considerano simili al *pesce* di entrambi i marchi dell'opponente, dato che il *pesce* è l'ingrediente principale dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento.

I prodotti contestati *pasticcio di carne ricoperto di purè; bulgogi [piatto di carne di manzo coreano]; chicharron; chili con carne; chop suey; piatti pronti di carne; piatti a base di carne cotta* si considerano simili a *carne* di entrambi i marchi dell'opponente, poiché la *carne* (di qualsiasi tipo) è l'ingrediente principale dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico rilevante.

I prodotti *spuntini in barrette a base di noci e semi organici*; sono simili a *noci preparate* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Hanno una natura simile, uno scopo e un metodo d'uso simili. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e si trovano negli stessi punti di vendita. Inoltre, possono essere in competizione.

I prodotti contestati *noci salate* sono simili ai prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente *frutta conservata*. I prodotti contestati *crema di melanzane; insalate come antipasto; caesar salad [insalata a base di lattuga, pollo, parmigiano e salse]; insalata di pollo; insalata di patate; caponata; chile con queso [salsa piccante a base di formaggio e peperoncino]; piatti principali a base di verdure; patatine fritte surgelate; chile rellenos [peperoni ripieni]; bucce di patate ripiene; stuzzichini a base di patata;*

crema vegetale a base di zucca; minestre liofilizzate; purè di patate; frittelle (che comprendono anche le frittelle di patate); le frittelle di patate; gnocchi a base di patate; gnocchi di patate sono simili ai prodotti ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti del marchio anteriore 1 dell'opponente. I prodotti insalate di legumi; dahl (piatto indiano a base di lenticchie); "falafel" (polpette d'origine araba a base di legumi); alimenti cotti in casseruola (che sono piatti che possono anche a base di legumi) sono simili ai prodotti legumi cotti; legumi conservati del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi hanno una natura simile, uno scopo e un metodo d'uso simili. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e si trovano negli stessi punti di vendita. Inoltre, sono anche in competizione.

Prodotti contestati in classe 30

Il *ghiaccio contestato* è identicamente contenuto nella lista di prodotti del marchio anteriore 2 dell'opponente.

Le *spezie* contestate sono identicamente contenute nella lista di prodotti di entrambi i marchi dell'opponente.

Le *glasse* contestate includono *glasse per torte* dell'opponente. Per tanto, sono identiche.

I prodotti contestati *gelati, sorbetti; caffè, tè e cacao e loro succedanei; miele; sale; lieviti; zucchero; dolcificanti naturali; aromi e condimenti; pasticceria, cioccolato e dolci; pasticcio di carne* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente, anche se in alcuni casi con una leggera variazione nella redazione.

I prodotti contestati *yogurt gelati; cereali lavorati* sono inclusi rispettivamente nei *gelati e prodotti a base di gelato; cereali* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *torte fresche; ciambelline croccanti salate* sono inclusi rispettivamente nelle *torte* e nei *prodotti preparati fatti da cereali* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I *preparati da forno; ripieni dolci* contestati sono inclusi o si sovrappongono rispettivamente con *preparati fatti da cereali e miscele per torte ripiene* del marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questi prodotti dai prodotti sopra menzionati Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I *prodotti da forno* contestati includono il *pane* del marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questo prodotto dai prodotti sopra menzionati. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I *prodotti amidi e prodotti da essi derivati* contestati sono sostanze contenute nelle patate, riso e alcuni cereali. Essi vengono utilizzati sotto forma di polvere per le loro proprietà addensanti. Questi prodotti sono simili alla farina del marchio 2 dell'opponente. Essi hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico rilevante. Inoltre, essi sono in competizione.

Prodotti contestati in classe 32

Le *birre* contestate e i *prodotti derivati* (come per esempio il mosto di birra utilizzato nella elaborazione di bevande come il whisky) sono simili in basso grado ai *servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar* in classe 43 del marchio anteriore 1 dell'opponente, dato che possono coincidere nei produttori e canali di distribuzione. Inoltre, possono essere complementari.

I *preparati per fare bevande* contestati sono simili in basso grado al *caffè* in classe 30 del marchio anteriore 1 dell'opponente. Tali prodotti possono essere distribuiti in capsule, pastiche, oppure in un altro tipo di packaging, dunque hanno lo stesso metodo d'uso. Possono altresì avere gli stessi canali di distribuzione. inoltre, possono essere diretti agli stessi consumatori.

Prodotti contestati in classe 33

I prodotti contestati *amari [liquori]; sidro; spiriti e liquori; vino;*

gelatine alcoliche; bevande alcoliche gassate, escluse le birre; aperitivi; sidro di pere; bevande alcoliche commestibili; bevande a bassa gradazione alcolica sono prodotti alcolici simili in basso grado ai servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar in classe 43 del marchio anteriore 1 dell'opponente, dato che possono coincidere nei produttori e canali di distribuzione. Inoltre, essi possono essere complementari.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e l'Italia.

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

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. I marchi in conflitto contengono elementi in latino che possono essere compresi da una parte sostanziale del pubblico italiano, in quanto quest'ultimo ha una conoscenza basilica della lingua o in virtù della somiglianza tra i termini in latino utilizzati ed il loro equivalente in italiano. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare l'analisi della decisione sulla parte del pubblico che parla italiano, anche per quanto riguarda il marchio dell'Unione Europea.

I marchi anteriori sono due marchi denominativi composti dalla parola "CIBUS". Nel caso dei marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante il fatto che i marchi anteriori siano rappresentati in lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dalla parola "Cibus", in lettere verdi minuscole stilizzate, al di sotto di questa parola si trovano le parole "ars vivendi" in lettere bianche minuscole standard in un fondo rettangolare verde, ed il simbolo ® a sinistra.

La parola "CIBUS" inclusa in tutti i marchi sarà percepita come una parola proveniente dal latino, equivalente della parola italiana "Cibo", nel senso di *alimento*, il che è dovuto alla somiglianza tra questi due termini. Tenendo a mente che i prodotti e servizi rilevanti sono alimenti, piatti preparati oppure ingredienti per prepararli e servizi di ristorazione, si ritiene che questo elemento è debole almeno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

Il marchio impugnato include il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un'indicazione informativa del fatto che il segno è presumibilmente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.

Gli elementi verbali "ars vivendi" del marchio impugnato saranno intesi, almeno per una parte del pubblico di riferimento come "l'arte di vivere". In ogni caso, dato che questi elementi non hanno significato in relazione ai prodotti e servizi rilevanti, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all'elemento "CIBUS" che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si focalizzerà l'attenzione del consumatore.

L'elemento figurativo rettangolare e la stilizzazione delle lettere del marchio impugnato svolgono una funzione di natura puramente decorativa.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nel termine "CIBUS". Tuttavia, essi differiscono nelle parole "ars vivendi" e negli elementi grafico/figurativi del segno impugnato, che, tuttavia, come segnalato anteriormente, rivestono un ruolo secondario e/o di natura puramente decorativa.

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

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano la parola "CIBUS", termine che costituisce i marchi anteriori e l'elemento dominante del marchio impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano le parole "ars vivendi" del marchio impugnato che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario e con molta probabilità non saranno pronunciate dal consumatore.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto, al meno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in varia misura. 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 molto simili dal punto di vista fonetico e concettuale. I marchi anteriori sono interamente compresi nel segno contestato come primo elemento. Il secondo elemento del marchio impugnato "ars vivendi" e gli elementi grafici addizionali, per i motivi menzionati sopra nella sezione c) della presente decisione, svolgono un ruolo secondario e, pertanto, causeranno un impatto minore nei consumatori rispetto all'elemento coincidente "CIBUS", che costituisce l'unico elemento dei marchi anteriori e l'elemento dominante del marchio impugnato.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto. La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (sentenza del 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

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).

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

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

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, 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. 13 144 746 e sulla registrazione di marchio italiano n. 452 909

deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero carattere distintivo maggiore rispetto a quello riscontrato.

Poiché i diritti anteriori n. 13 144 746 e n. 452 909 portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca
CANGERISERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

Design industria, premiano creatività e valore artistico – Italia Oggi – 11-07-2017



Design industria premiano creatività e valore artistico.

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

CONTRAFFAZIONE PROVA PER TESTIMONI SOLO QUALIFICATI – Il Sole 24 ore – 12-07-2017



Contraffazione.

Prova per testimoni solo qualificati.

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

VENETA CUCINE contro VENEZIA CUCINE – Divisione di annullamento 17.05.2017



vs



VENETA CUCINE contro VENEZIA CUCINE – Divisione di annullamento 17.05.2017

VENETA CUCINE **contro** VENEZIA CUCINE

Stiamo parlando di marchi che operano nell'ambito della Classe 11: *Cucine;* della Classe 37: *Attrezzatura per cucine e della Classe 42: Progettazione di cucine.*

Il segno anteriore 'VENETA CUCINE' ha chiesto la nullità del marchio VENEZIA CUCINE e la domanda di nullità è stata accolta.

In virtù della notorietà del marchio anteriore "VENETA CUCINE", della somiglianza tra i segni in conflitto, della sovrapposibilità tra i prodotti per i quali il marchio della richiedente gode di notorietà ed i prodotti e servizi contestati, della capacità attrattiva del marchio 'VENETA CUCINE', è possibile ritenere che VENEZIA CUCINE possa approfittare abusivamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore nonché della forza attrattiva di quest'ultimo che potrebbe essere trasferita al segno della titolare.

A detta del titolare di "VENEZIA CUCINE", la lettera 'V' è l'elemento dominante del marchio contestato in virtù delle sue dimensioni e della sua peculiare rappresentazione che raffigura il pettine di prua di una gondola veneziana. Tuttavia, nonostante la grafia della lettera 'V' possieda una discreta originalità, la stilizzazione del pettine della prua delle gondole veneziane disegnato sull'asta sinistra della lettera 'V' è di dimensioni piuttosto esigue e verrà percepita come un elemento ornamentale del segno. Allo stesso modo le dimensioni della lettera 'V' non sono tali da ritenerla come l'elemento di maggior impatto visivo del segno. Essa, inoltre, non può essere considerata come un elemento dotato di una propria autonomia nell'impressione globale del segno in quanto verrà percepita dal pubblico rilevante come la prima lettera della parola 'VENEZIA'.

ANNULLAMENTO N. 12 252 C (NULLITÀ)

Veneta Cucine S.p.A., Via Paris Bordone, 84, 31030 Roncade – Frazione Biancade (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Berchet, 9, 35151 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Stefano Nosari, Via Lucia Calvi, 10, 24040 Canonica d'Adda (BG), Italia (titolare del MUE), rappresentata da **ADMAIORA Studio Legale e Tributario**, Via Milano, 9, 24046 Osio Sotto (BG), Italia (rappresentante professionale).

Il 17/05/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione Europea n. 13 573 878 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 150.

MOTIVAZIONI

In data 18/12/2015, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 13 573 878 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 15/12/2014 e registrato il 27/03/2015, per il segno figurativo rappresentato qui di seguito:



La richiesta è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 11: *Cucine.*

Classe 37: *Attrezzatura per cucine.*

Classe 42: *Progettazione di cucine.*

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

- Registrazione di marchio internazionale n. 1 226 606 che designa, tra gli altri, l'Unione Europea, per il segno denominativo 'VENETA CUCINE'. La richiesta è basata su tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio nelle classi 11, 20 e 35.
- Registrazione di marchio internazionale n. 911 024 che designa, tra gli altri, l'Unione Europea, per il segno figurativo di seguito riportato:

La richiesta è basata su tutti i prodotti coperti dal marchio in classe 20.

La richiedente ha invocato l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni allegate alla domanda di nullità, la richiedente sostiene quanto segue:

- I marchi in conflitto presentano evidenti somiglianze visive, fonetiche e concettuali nei rispettivi elementi distintivi 'VENETA' e 'VENEZIA', i quali condividono le medesime lettere iniziali 'V/E/N/E'. Inoltre, il pubblico percepirà entrambe le parole 'VENETA' e 'VENEZIA' come un riferimento alla regione italiana Veneto, di cui Venezia è la città più importante.
- I prodotti coperti dai marchi anteriori si sovrappongono ai prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato registrato, posto che i prodotti in conflitto nelle classi 11 e 20 sono identici ed i servizi contestati attinenti all'installazione e progettazione di cucine sono complementari ai prodotti protetti dai marchi anteriori.
- Inoltre, il segno anteriore 'VENETA CUCINE' gode di notorietà – e, di conseguenza, di un carattere distintivo accresciuto – per *cucine* in Italia. Le prove presentate indicano che nel 2013 la richiedente ha acquisito una rilevante quota di mercato, e che nell'ultimo quinquennio il fatturato annuo ha registrato importi elevati. L'ampia portata geografica dell'uso del segno è dimostrata dall'attività promozionale e pubblicitaria che è stata promossa sui maggiori canali televisivi, emittenti radiofoniche e quotidiani nazionali (Rai, Mediaset, La 7, Repubblica, il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore) attraverso ingenti investimenti.
- Pertanto, in virtù della notorietà del marchio anteriore, della somiglianza tra i segni in conflitto, della sovrapposibilità tra i prodotti per i quali il marchio della richiedente gode di notorietà ed i prodotti e servizi contestati, della capacità attrattiva del marchio 'VENETA CUCINE', è possibile ritenere che il MUE contestato possa approfittare abusivamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore nonché della forza attrattiva di quest'ultimo che potrebbe essere trasferita al segno della titolare.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito ampia documentazione, che verrà elencata nella sezione successiva.

Il titolare risponde presentando i seguenti argomenti:

- I marchi in esame si distinguono in modo netto sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Nella fattispecie, non vi è dubbio che la particolare rappresentazione della lettera 'V' sia l'elemento dominante del MUE contestato in virtù delle sue dimensioni e originalità. Infatti, essa è caratterizzata da una raffigurazione di un pettine di prua di una gondola veneziana, un elemento di fantasia che rende il marchio del titolare dotato di un carattere distintivo ben più accentuato rispetto al segno della richiedente, il quale è costituito esclusivamente di parole di uso generico. I segni inoltre si differenziano nelle rispettive stilizzazioni e colori.
- Dal punto di vista concettuale, l'elemento 'VENEZIA' del MUE contestato identifica la nota città lagunare, mentre il termine 'VENETA' dei marchi anteriori indica il territorio della regione Veneto, riconosciuta come un importante distretto produttivo del mobile. Tale denominazione non contiene alcun richiamo alla città di Venezia, i cui prodotti verranno identificati come "veneziani" e non come "veneti". Pertanto, tenuto conto che il termine comune *cucine* è privo di carattere distintivo, i marchi sono ben distinguibili sotto il profilo semantico.
- Sotto il profilo fonetico, diversamente da quanto argomentato da controparte, le parole 'VENETA' e 'VENEZIA' presentano un accento ben distinguibile. Il sostantivo Venezia è, infatti, una parola piana, o parossitona, vale a dire con accento tonico sulla penultima sillaba. Al contrario l'aggettivo 'Venezia' è una parola sdrucciola, o proparossitona, che presenta l'accento sulla terzultima sillaba. L'accento delle due parole è, dunque, diverso e come tale non confondibile foneticamente.
- Il titolare ha caratterizzato il proprio marchio attraverso colori e stilizzazioni grafiche assai differenti da quelle dei marchi anteriori evitando ogni tipo di usurpazione o di acquisizione di indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi della richiedente.

La richiedente reitera le precedenti argomentazioni e aggiunge quanto segue:

- Gli argomenti del titolare in merito alle differenze tra i segni in

conflitto sul piano visivo sono irrilevanti poiché si fondano su elementi secondari. Inoltre, la RI anteriore n. 1 226 606 è un segno denominativo la cui protezione è estesa alla sua rappresentazione in ogni colore, dimensione e forma.

- Le prove fornite in allegato alla domanda introduttiva dimostrano la notorietà del segno 'VENETA CUCINE' della titolare. Ne consegue che l'affermazione del titolare secondo cui i marchi anteriori sono "deboli" non trova fondamento. D'altronde, il titolare ha ammesso che il marchio 'VENETA CUCINE' gode di notorietà.
- Dal punto di vista fonetico i marchi in conflitto condividono 10 lettere su 13. Sotto il profilo concettuale vi è un'affinità molto forte tra i segni tenuto conto che 'VENEZIA' è il capoluogo della regione cui l'aggettivo 'VENETA' fa riferimento.

In data 08/07/2016, il titolare veniva invitato a presentare un'eventuale replica entro il termine del 08/09/2016. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 22/09/2016, l'Ufficio comunicava alle parti che la fase contraddittoria del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

La Divisione di Annullamento ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, la richiesta di nullità fondata sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'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 complessiva 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.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di marchio internazionale n. 1 226 606 che designa *inter alia* l'Unione Europea.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto 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.

I prodotti sui quali si basa la domanda sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 11: *Cappe aspiranti da cucina; cucine economiche (fornelli); lavandini; lavabi; fornelli; piani di cottura; cucine elettriche; lavelli da cucina; apparecchi per illuminazione; corazze luminose per veicoli, per interno e esterno; apparecchi di riscaldamento a vapore; stufe elettriche, cucine a gas; cucine economiche; apparecchi per la climatizzazione dell'aria; congelatori, scaldabagni elettrici, caldaie a gas; apparecchi di cottura e bollitura, inclusi apparecchi per l'asciugatura di vestiti, asciugacapelli; asciugamani; installazioni sanitarie; apparecchi per l'addolcimento dell'acqua; apparecchi per la depurazione dell'acqua, impianti per la depurazione dell'acqua; impianti per la depurazione delle acque di fogna; copriletto elettrici e piumoni elettrici non per uso medico; cuscini elettrici riscaldati; scaldapiedi elettrici; scaldapiedi non elettrici; borse dell'acqua calda; filtri per acquari; forni di cottura industriali; installazioni di essiccazione; installazioni di raffreddamento; sterilizzatori; pastorizzatori.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 11: *Cucine.*

Classe 37: *Attrezzatura per cucine.*

Classe 42: *Progettazione di cucine.*

Prodotti contestati in classe 11

I prodotti del MUE contestato *cucine* si riferiscono all'insieme di apparecchi e strumenti presenti nell'ambiente cucina, nonché agli stessi apparecchi e strumenti utilizzati per cucinare. Essi includono e si sovrappongono, tra gli altri, ai prodotti *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* del marchio anteriore. Ne consegue che detti prodotti sono considerati identici.

Servizi contestati in classe 37

La voce *attrezzatura per cucine* del MUE contestato si riferisce alla fornitura di servizi d'installazione e montaggio di cucine, ovvero del complesso di attrezzature e apparecchi utilizzati per cucinare, come ad esempio i *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* della registrazione anteriore. Tali servizi sono comunemente erogati dai medesimi produttori e fornitori dei prodotti anteriori succitati e sono offerti ai medesimi clienti. Ne consegue che tali servizi sono simili ai predetti prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 42

Vi è, inoltre, un basso grado di somiglianza tra i servizi contestati *progettazione di cucine* e i prodotti anteriori *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* nella classe 11. Sebbene i prodotti e servizi in conflitto non coincidano in natura, la progettazione di attrezzature e apparecchi per cucine è una fase precedente al processo di produzione di tali prodotti e viene normalmente eseguita dagli stessi produttori di tali categorie di prodotti, oltre a poter essere destinati ai medesimi consumatori. Pertanto, i prodotti e servizi in conflitto condividono lo stesso pubblico di riferimento e possono coincidere nella stessa origine abituale (produttore/fornitore).

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, ad esempio, nel settore dei prodotti per cucine. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in virtù del grado di specializzazione tecnica e del costo dei prodotti e servizi in esame.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

Il carattere unitario del marchio dell'Unione Europea comporta che un marchio dell'Unione Europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di nullità contro qualsiasi marchio dell'Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per invocare la nullità del MUE contestato. Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono elementi denominativi che hanno un significato nella lingua italiana – e la richiedente ha inoltre invocato la notorietà e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in virtù dell'uso del segno in Italia – la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sul pubblico italiano.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un segno puramente denominativo che consta della dicitura 'VENETA CUCINE'. Poiché nessuna di tali parole prevale sull'altra al punto da renderla trascurabile, il segno non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

Quanto alla distintività degli elementi che costituiscono il marchio anteriore, si rileva che il termine *cucine* debba considerarsi descrittivo e, dunque, non distintivo dei prodotti protetti dal marchio in classe 11. Difatti, posto che il marchio copre apparecchi per cucine, tale termine indica in modo chiaro e diretto la natura e la destinazione d'uso di tali prodotti. La parola *veneta* verrà compresa dal pubblico di lingua italiana come un elemento allusivo del territorio di provenienza dei prodotti coperti dal marchio anteriore e, in quanto tale, detiene un limitato carattere distintivo rispetto a detti prodotti. Ad ogni modo, ancorché allusivo, tale elemento risulta dotato di un gradiente di distintività maggiore rispetto alla parola descrittiva *cucine* e, pertanto, verrà percepito dai consumatori rilevanti come l'elemento maggiormente distintivo del marchio.

Il MUE contestato è un segno figurativo costituito dall'elemento denominativo 'VENEZIA', trascritto in una grafia leggermente stilizzata di color nero e seguito dal simbolo ®, riportato in dimensioni assai minori in alto a destra della lettera finale 'A'. Tale simbolo sarà ignorato nella comparazione tra i segni poiché semplice indicazione che il marchio è registrato. Sotto le lettere '-ZIA' dell'elemento 'VENEZIA' è trascritta la parola 'CUCINE' in caratteri rossi, leggermente stilizzati e di dimensioni molto ridotte.

A detta del titolare, la lettera 'V' è l'elemento dominante del MUE contestato in virtù delle sue dimensioni e della sua peculiare rappresentazione che raffigura il pettine di prua di una gondola veneziana. Tuttavia, nonostante la grafia della lettera 'V' possieda una discreta originalità, la stilizzazione del pettine della prua delle gondole veneziane disegnato sull'asta sinistra della lettera 'V' è di dimensioni piuttosto esigue e verrà percepita come un elemento ornamentale del segno. Allo stesso modo le dimensioni della lettera 'V' non sono tali da ritenerla come l'elemento di maggior impatto visivo del segno. Essa, inoltre, non può essere considerata come un elemento dotato di una propria autonomia nell'impressione globale del segno in quanto verrà percepita dal pubblico rilevante come la prima lettera della parola 'VENEZIA'. Gli argomenti della titolare si fondano poi sul fatto che il MUE contestato sia utilizzato mettendo in risalto la lettera 'V', come segue:

Ebbene, al riguardo è sufficiente ricordare che il raffronto dei marchi in conflitto si fonda sulla forma nella quale i segni sono registrati e non sulle varianti utilizzate nel mercato.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che nel MUE contestato anteriore la componente verbale 'VENEZIA' costituisce l'elemento dominante, poiché dotato di un maggior impatto visivo rispetto agli elementi verbali e grafici del segno, vale a dire la parola 'CUCINE' (di dimensioni assai minori), i caratteri tipografici e i colori. Inoltre, in virtù delle considerazioni di cui sopra in merito al carattere descrittivo del termine *cucine*, la parola *Venezia* è l'elemento maggiormente distintivo del marchio. Gli elementi figurativi svolgono un ruolo chiaramente ornamentale e, di conseguenza, il loro impatto nella valutazione del rischio di confusione sarà limitato.

Ciò premesso, **sotto il profilo visivo**, i segni hanno in comune le loro prime quattro lettere, ossia 'V', 'E', 'N', 'E', e l'ultima lettera 'A'; il marchio anteriore comprende, inoltre, la lettera 'T', e il MUE contestato le lettere 'Z' e 'I'. Tale parte comune ai due marchi in conflitto comporta una somiglianza visiva, tanto più che il pubblico è generalmente più attento alla parte iniziale dei segni (06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 25). I segni coincidono ulteriormente nell'elemento verbale 'CUCINE', il quale, tuttavia, ha un impatto limitato nella presente valutazione alla luce del suo significato descrittivo rispetto ai prodotti e servizi in esame. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare, le differenze date dagli elementi grafici presenti nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare l'impressione di somiglianza tra i segni.

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

In merito alla **comparazione fonetica**, il titolare sostiene che i due segni presentano differenze rilevanti, in considerazione del diverso accento con cui vengono pronunciate le parole 'VENETA' e 'VENEZIA'. In effetti, sebbene tali parole presentino le medesime lettere iniziali 'V', 'E', 'N', 'E', nel caso della parola 'VENETA' il pubblico di lingua italiana porrà l'accento sulla prima sillaba /VE/, mentre nel termine 'VENEZIA' l'accento ricadrà sulla seconda sillaba /NE/. La pronuncia differisce nelle rispettive sillabe finali 'TA' del termine *veneta* (nel marchio anteriore) e 'ZIA' della parola *Venezia* (nel MUE contestato). I marchi coincidono nel suono della parola *cucine*, elemento denominativo finale di entrambi i segni, il quale, come già

ricordato, ha un impatto limitato nella presente valutazione.

Ne consegue che, seppur presenti, le coincidenze fonetiche sono limitate e i segni sono simili, foneticamente, in misura ridotta.

Sotto il profilo concettuale, i marchi presentano una certa affinità semantica. Infatti, sebbene l'elemento 'VENEZIA' sarà riconosciuto come il nome della nota città lagunare, allo stesso tempo il pubblico di lingua italiana lo riconoscerà come il capoluogo della regione italiana Veneto, al quale il marchio anteriore fa chiaro riferimento. La valutazione del titolare – secondo cui il MUE contestato si riferisce a una città, mentre il segno anteriore a una regione – è corretta, ma non è condivisibile l'argomento secondo cui i marchi sono concettualmente dissimili. Difatti, non è possibile escludere che il pubblico riconosca una certa affinità concettuale tra gli stessi, posto che il significato dell'aggettivo *veneto* è, tra gli altri, *“della regione del Veneto (Venezia Euganea) o, con senso più ampio, del territorio comprendente le Tre Venezie”* e *“della città di Venezia, veneziano”* (da vocabolario 'Treccani' online). Inoltre, ancorché il termine *cucine* sia descrittivo, i segni condividono, nel loro complesso, una struttura speculare data dalla combinazione di termini riferenti al territorio veneto seguiti dalla parola *cucine*.

Da quanto sopra è possibile concludere che, sotto il profilo concettuale, i segni presentati, quanto meno, una affinità in misura ridotta.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

In via preliminare occorre premettere che, in base alle considerazioni sopra esposte in merito al significato delle parole *veneta* e *cucine*, il marchio 'VENETA CUCINE' è dotato di un limitato carattere distintivo intrinseco. È, infatti, possibile che il segno, nel suo complesso, evochi nel pubblico di

lingua italiana la provenienza geografica dei prodotti per cucine rivendicati in classe 11.

Secondo la richiedente, tuttavia, il marchio anteriore possiede un'elevata capacità distintiva e gode di notorietà in Italia per prodotti per cucine in classe 11, in quanto questa ne avrebbe effettuato un uso intensivo. Tale rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

A supporto della propria rivendicazione, la richiedente ha depositato le seguenti prove:

- **Documenti da 1 a 20:** Estratti da riviste e quotidiani italiani (tra cui, '100 Cucine', 'Gente', 'Corriere della Sera Magazine', 'Brava Casa', 'Grazia', 'Case da Abitare', 'Focus', 'Il Napoli', 'Hachette Home', 'Casaviva', 'Marie Claire', 'Bravacasa') pubblicati nel 2008 sui quali compaiono inserti pubblicitari di cucine a marchio 'VENETA CUCINE' riprodotto, in particolare, nella versione figurativa protetta dalla RI n. 911 024.
- **Documenti da 21 a 126:** Estratti da riviste e quotidiani italiani (tra cui, 'Casa X2', 'Casa Facile', 'Casaviva', 'Focus', 'Grazia', 'Casamica', 'Panorama', 'Hachette Home', 'Bravacasa', 'Case da Abitare', 'Cose di Casa', 'Oggi', 'Gioia', 'Case & Stili', 'Marie Claire', 'Donna Moderna', 'L'Espresso', 'Hearst Home', 'La Repubblica - D CASA', 'Silhouette', 'L'Unione Sarda') pubblicati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 sui quali compaiono articoli ed inserti pubblicitari di cucine a marchio 'VENETA CUCINE' riprodotto in forma denominativa e figurativa.
- **Documenti da 127 a 136:** Fatture attestanti la partecipazione della richiedente alla fiera internazionale 'EUROCUCINA' negli anni 2008, 2010 e 2012.

- **Documenti da 137 a 145:** Fatture attestanti la partecipazione della richiedente alla fiere 'SALONE DELL'ARREDAMENTO' (2008, 2009 e 2010) e 'CAMPIONARIA GENERALE' (2009 e 2010) presso Fiera del Levante (Bari).
- **Documenti da 146 a 150:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e periodici nell'anno 2008.
- **Documenti da 151 a 155:** Fatture inviate alla richiedente nel 2008 per la fornitura di pieghevoli, dépliant, opuscoli, poster e altro materiale pubblicitario.
- **Documenti da 156 a 160:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali radiofonici e periodici nell'anno 2009.
- **Documenti da 161 a 165:** Fatture inviate alla richiedente nel 2009 per la fornitura di cataloghi, cartelloni pubblicitari, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 166 a 172:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi, periodici e riviste nell'anno 2010.
- **Documenti da 173 a 177:** Fatture inviate alla richiedente nel 2010 per la fornitura di listini prezzi, brochure, cataloghi, poster e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 178 a 182:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e radiofonici, periodici e riviste nell'anno 2011.
- **Documenti da 183 a 188:** Fatture inviate alla richiedente nel 2011 per la fornitura di cataloghi, biglietti da visita, listini prezzi e altro materiale promozionale.

- **Documenti da 189 a 193:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e radiofonici e riviste nell'anno 2012.
- **Documenti da 194 a 197:** Fatture inviate alla richiedente nel 2012 per la fornitura di cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 198 a 202:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e riviste nell'anno 2013.
- **Documenti da 203 a 207:** Fatture inviate alla richiedente nel 2013 per la fornitura di cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 208 a 536:** Numerosi estratti da riviste italiane pubblicate tra il 2008 e 2013 contenenti articoli, immagini di cucine e riferimenti al segno 'VENETA CUCINE'.
- **Documento 537:** Video inerente alla ricerca 'Living Kitchens' promossa dalla richiedente e selezionata per il premio 'Compasso d'oro 2010'.
- **Documenti 538 e 539:** Estratti indicanti l'assegnazione del premio 'Key Award' assegnato alla richiedente per il video 'Progetti di vita' inerente alla campagna pubblicitaria 'VENETA CUCINE' nel 2010.
- **Documenti da 540 a 552:** Documenti video e audio trasmessi su canali radiofonici e televisivi a livello nazionale per la promozione del marchio 'VENETA CUCINE' tra il 2010 e il 2013.
- **Documento 553:** Affidavit sottoscritto dall'Amministratore Delegato di Veneta Cucine contenente dati di fatturato, spese per investimenti e quota di mercato acquisita dalla richiedente nel quinquennio 2008-2013.
- **Documento 554:** Copia della decisione del 25/03/2015 emessa dalla Divisione di Opposizione nel procedimento n. B 2 306 275.

Dalle prove depositate si evince che, effettivamente, il marchio 'VENETA CUCINE' contraddistingue una linea di cucine, inclusi componenti e apparecchi, tra cui i prodotti anteriori *piani di cottura, cucine economiche (fornelli), cucine elettriche e cucine economiche.*

Nello specifico, il materiale probatorio di cui sopra dimostra che tra il 2008 e il 2013 le cucine a marchio 'VENETA CUCINE' – e gli apparecchi di cui esse si compongono – sono state pubblicizzate, presentate e commentate in numerose riviste, quotidiani, canali televisivi e radiofonici la cui copertura riguarda tutto il territorio italiano. Inoltre, la documentazione fornita consente di accertare gli importanti investimenti sostenuti dalla richiedente.

Sebbene la richiedente non abbia presentato documenti commerciali, come fatture e dati di vendita, essa ha fornito numerose copie di articoli, immagini promozionali, documenti video e audio trasmessi su piattaforme televisive e radiofoniche, nonché le fatture emesse da varie emittenti per la diffusione degli spot pubblicitari, che illustrano attività commerciali e promozionali relative alla diffusione dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore in classe 11. Agli occhi del pubblico italiano, il marchio anteriore identifica, dunque, un fornitore preminente di cucine e componenti ad esse correlate.

Nonostante la documentazione più recente sia datata 2013, le prove della richiedente coprono l'intero quinquennio 2008-2013 e dimostrano che il segno in questione abbia acquisito un elevato carattere distintivo in Italia con anteriorità alla data di deposito del marchio contestato (15/12/2014) e anche al momento del deposito della domanda di nullità (18/12/2015). Infatti, tenuto conto dell'ampia diffusione del marchio sul territorio italiano, si può ragionevolmente ritenere che tale carattere distintivo accresciuto non si sia affievolito in pochi anni.

Dalle prove fornite, pertanto, emerge che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante ed intenso e che esso è ampiamente riconosciuto nel mercato italiano, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i prodotti della richiedente sono stati pubblicizzati su canali televisivi e radiofoni, nonché sono stati oggetto di articoli e campagne pubblicitarie su molte delle principali riviste di settore e in un alcuni dei più popolari periodici in Italia, la

Divisione di Annullamento ritiene che la richiedente abbia dimostrato che il marchio anteriore può ritenersi dotato di un carattere distintivo elevato in seguito all'uso fattone in Italia per *piani di cottura, cucine elettriche, cucine a gas e cucine economiche*.

Tale conclusione è valida anche tenendo conto che il marchio anteriore si riferisce a un'espressione che potrebbe essere percepita come debole in relazione ai prodotti designati. Benché la dicitura 'VENETA CUCINE' possa essere ritenuta debole alla luce di una sua certa connotazione allusiva per il pubblico italofono, tale circostanza non inficia la circostanza che il marchio anteriore è dotato di un minimo carattere distintivo intrinseco che deve essere riconosciuto, anche solo in vista del fatto che si tratta di marchio registrato.

1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, 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 (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti e i servizi in conflitto sono stati ritenuti identici e affini (in diverso grado) sono diretti al grande pubblico e a un pubblico professionale, con un livello di attenzione che varia da medio ad elevato.

Sebbene sotto il profilo fonetico e concettuale i segni siano stati considerati simili in misura ridotta, essi da un punto visivo presentano somiglianze non indifferenti, in quanto condividono la medesima struttura caratterizzata dalla ripetizione di due elementi denominativi che condividono le stesse quattro lettere iniziali, 'V', 'E', 'N', 'E', entrambe riferendosi a un medesimo territorio, ed entrambe seguite dalla parola *cucine*. L'insieme, dunque, produce un'impressione visiva complessiva di somiglianza, che si

riflette anche sulla percezione concettuale dei segni *de quibus*.

Nel caso di specie, in particolare, il rischio che il pubblico possa associare i segni in conflitto e confondersi sull'origine commerciale dei prodotti e servizi in esame è accresciuto dal fatto che la richiedente la nullità ha provato che il marchio anteriore 'VENETA CUCINE' gode di un carattere distintivo elevato grazie all'uso intensivo di cui è stato oggetto specificamente per *piani di cottura, cucine elettriche, cucine a gas e cucine economiche* in Italia.

Occorre poi considerare che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente in marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago e impreciso degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

In virtù di tutto quanto sopra delineato, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza *supra* richiamato e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, la Divisione di Annullamento ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi considerati identici o affini, anche in un grado lieve, e che la domanda di nullità basata sulla registrazione internazionale n. 1 226 606 designante l'Unione Europea debba considerarsi fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati. Il fatto che parte dei prodotti e servizi siano diretti a un pubblico particolarmente attento, come il pubblico specializzato costituito da operatori professionali, non è sufficiente a escludere a priori un rischio di confusione. Laddove gli ulteriori elementi indichino un elevato rischio di confusione, come nel caso di specie il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, si deve ritenere che anche un pubblico molto attento possa essere tratto in errore.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico italiano. Come 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 applicare gli impedimenti relativi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b, RMUE.

Da quanto sopra discende che la domanda di nullità deve essere integralmente accolta sulla base della registrazione internazionale n. 1 226 606. Poiché il diritto anteriore preso in considerazione porta all'accoglimento della domanda di nullità e alla conseguente dichiarazione di nullità del MUE contestato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa è stata

diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dalla richiedente, né la connessa questione relativa alla notorietà dei marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 45).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione Europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare alla richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Andrea VALISA

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO
OTAOLA

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, RMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

BE KYTE contro BEE KYTE – Divisione d'Opposizione 08.06.2017



VS



BE KYTE contro BEE KYTE – Divisione d'Opposizione 08.06.2017

BE KYTE **contro** BEE KYTE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 322 316, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 28, *Aquiloni*.

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il

marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore.

In questo caso evidentemente i due marchi sono pressoché identici e l'opposizione è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 736 638

Michele Poli, Loc. Fasor 2, 37010 Castelletto di Brenzone, Italia (opponente)

c o n t r o

Loominet, 27 Old Gloucester Street, London, London City of WC1N 3AX, Regno Unito

(richiedente).

Il 08/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 736 638 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 322 316, '', vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 28, *Aquiloni*. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 364 609 ''. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

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

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

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

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui

risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore n. 13 364 609.

Il 01/09/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 06/01/2017.

Il 18/07/2016 L'opponente ha presentato un estratto del sito web <http://www.bee-kite.com/> del richiedente indicando che in questo sito si parla di Bee Kite invece di Bee Kyte, come per esempio quando si fa riferimento a 'Bee Kite Service'.

Tali prove non sono certamente idonee a suffragare l'asserita reputazione invocata, che permetterebbe all'opponente di beneficiarsi della fattispecie descritta nell'articolo, 8, paragrafo 5, RMUE.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, come la prova della reputazione del marchio anteriore, non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Francesca
CANGERISERRANO

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

**BREVETTI, STOP TEDESCO AL TRIBUNALE UE
– Il Sole 24 ore – 03-07-2017**



Brevetti, stop tedesco al Tribunale UE.

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

BRAGHERIE contro BRAGHERIA ITALIANA – Divisione d'Opposizione 16.05.2017



BRAGHERIE contro BRAGHERIA ITALIANA – Divisione d'Opposizione 16.05.2017

BRAGHERIE **contro** BRAGHERIA ITALIANA

Le classi di riferimento sono la classe 18: borse, coprispalla ecc; classe 25 abbigliamento; classe 35 servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso, vendita per corrispondenza.

L'elemento "BRAGHERIE" del marchio anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo. Lo stesso vale per il termine "BRAGHERIA" del marchio impugnato. Sono distintivi anche gli elementi figurativi del marchio impugnato, ovvero la lettera "B", altamente stilizzata, e la raffigurazione, posta al di sopra di essa, di una corona, i quali non presentano alcun nesso con i prodotti e servizi. Al contrario, l'elemento "ITALIANA" del segno contestato sarà inteso, da parte del pubblico di riferimento ora preso in considerazione, come l'aggettivo femminile che designa qualcuno o qualcosa dell'Italia o proveniente dall'Italia. Questo elemento è non distintivo per la totalità dei prodotti e servizi, dato che esso ne indica l'origine, o

l'origine della persona fisica o giuridica responsabile per essi.

La Divisione d'Opposizione ritiene altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore. Per cui ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore

OPPOSIZIONE N. B 2 706 847

BBC S.r.l., Via Solferino 32/A, 25121 Brescia, Italia (opponente),
rappresentata da **Biesse S.r.l.**, Via Corfù 71, 25124 Brescia, Italia
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Bragheria Italiana S.r.l.s., Via Vincenzo Viviani 2, 20124 Milano, Italia
(titolare), rappresentata da **G.D. Di Grazia D'Alto & C.S.N.C.**, Isola E1 –
Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 706 847 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 18: *Borse; borsette; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; valigie, borsoni, portafogli; borse per la spesa in pelle; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ombrelli, parasole; copri ombrelli; bastoni da passeggio, selle.*

Classe 25: *Abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiami, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; berrette [cappelleria]; paraorecchie [abbigliamento]; visiere [cappelleria]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate [abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; cappelleria, cappelli; calzature per il tempo libero; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; fasce per capelli [cappelleria]; completi corti [abbigliamento]; calzature; zoccoli; scarpe coi tacchi [calzature]; solette per scarpe; solette interne; scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole.*

Classe 35: *Servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini.*

2. La protezione della registrazione internazionale n. 1 262 152 è rifiutata in relazione all'Unione europea per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 262 152. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 993 243. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

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

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

1. I prodotti e servizi

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

Classe 3: *Prodotti cosmetici per la cura e l'idratazione della pelle e delle labbra quali creme, lozioni, emulsioni, saponi e detergenti per uso umano; olii essenziali e profumi; prodotti per la cura dei capelli.*

Classe 18: *Articoli in pelle, cuoio e loro imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; borse, borsette, zaini, borsoni, bauli, valigie, portafogli, portamonete, portadocumenti.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento intimo ed esterno per uomo, donna e bambino; giacche, giubbini, giacconi e cappotti; articoli di abbigliamento sportivo; scarpe, stivali e calzature in generale; calzature sportive; calze e calzetteria; cappelli, cuffie e berretti; cinture; guanti, sciarpe e*

foulard.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; valigie, borsoni, portafogli; borse per la spesa in pelle; borse monospalla per neonati; borse per la spesa con ruote; ombrelli, parasole; copri ombrelli; bastoni da passeggio, selle.*

Classe 25: *Abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiami, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; berrette [cappelleria]; paraorecchie [abbigliamento]; visiere [cappelleria]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate [abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; cappelleria, cappelli; calzature per il tempo libero; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; fasce per capelli [cappelleria]; completi corti [abbigliamento]; calzature; zoccoli; scarpe coi tacchi [calzature]; solette per scarpe; solette interne; scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole.*

Classe 35: *Servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da*

viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini, ombrelli e selle; gestione commerciale di negozi; decorazione di vetrine; amministrazione degli affari commerciali di negozi al dettaglio; consulenza e assistenza aziendale in materia di franchising; servizi di consulenza gestionale in materia di franchising; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising.

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

I termini "in particolare", "come" e "quali" utilizzati nell'elenco dei prodotti e servizi della titolare, indicano che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tali termini introducono un elenco non esaustivo di esempi (v. richiamo nella sentenza 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

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

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati *borse; borsette; valigie, borsoni, portafogli* sono inclusi in entrambe le liste, Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *borse monospalla per neonati [ripetuto due volte nella lista]; borse per la spesa con ruote [ripetuto due volte nella lista]; ventiquattrore; carnieri [accessori da caccia]; borse da spiaggia; borse in pelle; borse da viaggio; borse per il cambio (borse per i pannolini); borse da palestra; borse per lo sport; sacchi da campeggiatori; cartelle; cartelle per la scuola; borse lavorate a maglia; portascarpe da viaggio; portabiti da viaggio; portafogli da tasca; borselli per chiavi; vanity case, non accessoriati; marsupi; borse per la spesa in pelle* sono compresi nell'ampia categoria delle *borse* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *ombrelli* del marchio impugnato sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un'asta centrale; i *parasole* sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i *copri ombrelli* sono articoli atti a proteggere e trasportare gli ombrelli; i *bastoni da passeggio* sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; le *selle* sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti delle classi 3, 18 e 25 del marchio dell'opponente. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali). Inoltre, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa, né sono complementari o in concorrenza tra loro. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento, ovvero maglioni, camicie, felpe, abiti, abbigliamento prêt-à-porter, pantaloni, indumenti esterni, maglieria, cappotti, gonne, sottogonne, pullover, soprabiti, giacche, giacche imbottite, parka, T-shirt, camicette, pantaloni, vestaglie, magliette, maglie, pigiama, accappatoi, reggiseni, canottiere, busti, cuffie, costumi da bagno, impermeabili; scialli; sciarpe; abbigliamento prémaman; cravatte [abbigliamento]; busti [intimo]; top [abbigliamento]; manicotti [abbigliamento]; pantaloni corti [abbigliamento]; culotte [abbigliamento]; articoli d'abbigliamento per lo sport; guanti [abbigliamento]; scaldacolli [sciarpe]; paraorecchie [abbigliamento]; vestiti da jogging come pantaloni da jogging e tute da jogging; abbigliamento per pescatori come giacche e pantaloni; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento in pelliccia; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento da spiaggia; abiti da cerimonia; giacche trapuntate [abbigliamento]; abbigliamento prémaman; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento in pelle; cinture portafogli [abbigliamento]; abbigliamento da sci come giacche da sci, pantaloni da sci e scarponi da sci; cinture in pelle [abbigliamento]; corredini da neonato [abbigliamento]; intimo ricamato; abbigliamento impermeabile; abbigliamento in ecopelle; camicie; indumenti per bambini; completi corti [abbigliamento]* sono identici agli articoli di *abbigliamento intimo ed esterno per uomo, donna e bambino; articoli di abbigliamento sportivo; cinture; guanti, sciarpe e foulard, cuffie* dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti contestati *cappelli* son pure inclusi nella lista dei prodotti

dell'opponente nella Classe 25. Questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *cappelleria* includono, in quanto categoria più ampia i *cappelli* nella classe 25 dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *berrette [cappelleria]* sono sinonimi dei prodotti *berretti* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *visiere [cappelleria]; fasce per capelli [cappelleria]* sono in stretta relazione con i *cappelli* dell'opponente. Questi prodotti presentano la medesima natura, ovvero di articoli atti alla copertura della testa. Oltre ad avere il medesimo metodo d'uso, essi sono soliti condividere origine, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Per queste ragioni, sono da considerarsi simili in alto grado.

I prodotti contestati *calzature* sono pure compresi nella lista di prodotti dell'opponente. Questi prodotti sono pertanto identici.

I prodotti contestati *calzature per il tempo libero; zoccoli* sono inclusi nelle *calzature in generale* dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati *scarpe per bambini; scarpe per neonati; scarpe da spiaggia; scarpe da uomo, donna e bambino; pantofole; scarpe coi tacchi [calzature]* sono inclusi nelle *scarpe* dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati *solette per scarpe; solette interne* presentano alcuni punti di contatto con le *scarpe* dell'opponente nella Classe 25. Se è vero che la destinazione d'uso di questi prodotti è diversa, essi hanno tuttavia la medesima origine, pubblico rilevante nonché canali di distribuzione. Inoltre, presentano un certo grado di complementarità. Alla luce di quanto precede, questi prodotti sono da considerarsi simili.

Servizi contestati in classe 35

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

Pertanto, i servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per abbigliamento e relativi accessori, scarpe, pelletteria come borse, borsette, monospalla per neonati, borse per la spesa con ruote, ventiquattrore, carnieri [accessori per la caccia], borse da viaggio, borse da palestra, borse per lo sport, cartelle, cartelle per la scuola, portabiti da viaggio, portafogli da tasca, borselli per chiavi, vanity case, non accessoriati, marsupi, valigie, borsoni, portafogli, portachiavi, cinturini contestati presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti nelle classi 18 e 25 dell'opponente.

Per quanto invece riguarda i servizi contestati servizi al dettaglio, servizi all'ingrosso attraverso ordine per corrispondenza per ombrelli e selle, essi e i prodotti dell'opponente nelle classi 3, 18 e 25, sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione sono dissimili.

I rimanenti servizi nella classe 35 del marchio impugnato, ovvero gestione commerciale di negozi; decorazione di vetrine; amministrazione degli affari commerciali di negozi al dettaglio; consulenza e assistenza aziendale in materia di franchising; servizi di consulenza gestionale in materia di franchising; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising non presentano alcun punto di contatto con i prodotti nelle classi 3, 18 e 25 dell'opponente. I primi sono infatti prestati, in genere, da società specializzate nel settore, come le agenzie pubblicitarie o le società di

consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di consulenza, di fornitura di pareri e di assistenza che può risultare utile nella gestione di un'impresa, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Detti servizi poco hanno che spartire con i prodotti nelle classi 3, 18 e 25 del marchio anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli

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

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi "BRAGHERIE" e "BRAGHERIA" sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non è compreso. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non comprenderà i suddetti termini, come, ad esempio, i consumatori di lingua spagnola.

L'elemento "BRAGHERIE" del marchio anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo. Lo stesso vale per il termine "BRAGHERIA" del marchio impugnato. Sono distintivi anche gli elementi figurativi del marchio impugnato, ovvero la lettera "B", altamente stilizzata, e la raffigurazione, posta al di sopra di essa, di una corona, i quali non presentano alcun nesso con i prodotti e servizi.

Al contrario, l'elemento "ITALIANA" del segno contestato sarà inteso, da parte del pubblico di riferimento ora preso in considerazione, come l'aggettivo femminile che designa qualcuno o qualcosa dell'Italia o proveniente dall'Italia. Questo elemento è non distintivo per la totalità dei prodotti e servizi, dato che esso ne indica l'origine, o l'origine della persona fisica o giuridica responsabile per essi.

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

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come nel caso del marchio impugnato, 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).

Si deve poi tenere presente che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio, come nel caso dei termini "BRAGHERIA ITALIANA" del marchio impugnato. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "BRAGHERI-" dei termini distintivi "BRAGHERIE" e "BRAGHERIA", per quanto nel caso del marchio impugnato, riprodotto in caratteri di fantasia. È rilevante il fatto che l'elemento che coincide sia il primo del marchio impugnato. I marchi differiscono nelle ultime lettere dei suddetti termini, ovvero "E" da un lato ed "A" dall'altro, e negli elementi addizionali del marchio impugnato. Si tenga però presente che il termine "ITALIANA" presenta un carattere non-distintivo. Date queste circostanze, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "BRAGHERI-" dei termini distintivi "BRAGHERIE" e "BRAGHERIA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "ITALIANA" che compongono, però, un elemento non distintivo del marchio contestato, nonché nel suono della lettera "B" del marchio contestato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà nel marchio contestato la lettera "B" come tale, ovvero semplicemente come una lettera dell'alfabeto cui non è attribuibile alcun significato specifico, il termine "ITALIANA" come sopra spiegato, e attribuirà all'elemento figurativo della corona il concetto che rappresenta, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. 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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione nel presente caso è da aspettarsi di livello medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

I segni in disputa sono simili visivamente e molto simili foneticamente. È vero che concettualmente i segni sono diversi. Tuttavia, ciò è dovuto alla presenza di un termine non distintivo, ovvero "ITALIANA", e di un elemento figurativo, la corona, che per loro natura hanno un minor impatto sul

consumatore rispetto al termine "BRAGHERIA", che coincide quasi completamente con il termine che forma nella sua totalità il marchio anteriore.

Se 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) è lecito concludere che a causa della somiglianza tra i segni sussiste un rischio di confusione, in particolare per la parte di pubblico di lingua spagnola che tenderà a porre in secondo piano il secondo termine del segno contestato che non presenta corrispettivo nel marchio anteriore.

La Divisione d'Opposizione ritiene 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).

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

SENSI contro SENES – Divisione d'Opposizione 28.06.2017



SENSI contro SENES – Divisione d'Opposizione 28.06.2017

SENSI **contro** SENES

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

Classe 33: *Vini; spiriti; liquori; bevande alcoliche escluse la birra.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna".*

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa.

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.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 678 665

Sensi Vigne & Vini s.r.l., Via Cerbaia, 107 – Fraz. Cerbaia, 51035 Lamporecchio (PT), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C.SRL**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Argiolas S.P.A., Via Roma, 56/58, 09040 Serdiana (CA), Italia (richiedente), rappresentata da **Studio Iemmedue – Studio Professionale Associato di Nicla Giraldi e Gabriele Cappellini**, Via S. Biagio in Cascheri, 91, 51100 Pistoia, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 678 665 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 752 778 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 752 778. L'opposizione si basa, *inter*

alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 631 983. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione Europea n. 11 631 983.

1. I prodotti

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

Classe 33: Vini; spiriti; liquori; bevande alcoliche escluse la birra.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna".

I prodotti impugnati *bevande alcoliche diverse dai vini; vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "Cannonau di Sardegna"* sono inclusi nell'ampia categoria di *bevande alcoliche escluse la birra* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. 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 'SENSI' del marchio anteriore e 'SENES' del segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'Italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l'italiano, come per esempio il pubblico polacco. Tali elementi sono distintivi.

Gli elementi 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno impugnato non hanno significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all'elemento 'SENES' che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si centrerà l'attenzione del consumatore.

L'elemento figurativo del segno contestato e la stilizzazione dei segni hanno natura puramente decorativa.

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

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'S-E-N', presenti nel marchio anteriore e nell'elemento dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere 'S-I-' del marchio anteriore e nelle lettere 'E-S', nelle parole 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno contestato e negli elementi grafico/figurativi dei segni che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'S-E-N', presenti nel marchio anteriore e nell'elemento dominante del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'S-I-' del marchio anteriore e nelle lettere 'E-S' e le parole 'CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA' e 'ARGIOLAS' del segno contestato che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario e con molta probabilità non saranno pronunciate dal consumatore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento e, pertanto, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare, le coincidenze sono tra il marchio anteriore e l'elemento dominante del segno impugnato. Le differenze si basano su elementi secondari e di carattere meramente decorativo che hanno un impatto minore sui consumatori.

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 11 631 983 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 11 631 983 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione

delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

LA ROCCA

VS

LA ROCCA



LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

LA ROCCA **contro** LA ROCCA

Entrambi i marchi sono relativi al settore delle bevande alcoliche. Le classi di riferimento sono le seguenti:

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.*

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i

segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

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.

OPPOSIZIONE N. B 2 650 839

Societa' Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. S.S., Via Camuzzoni, 3, 37038 Soave (VR), Italia (opponente), rappresentata/o da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unione Territori Italiani S.r.l., Via Monte Aquilino, 2, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), Italia (richiedente), rappresentata da **Agazzani & Associati S.r.l.**, Via dell'Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 650 839 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 718 054. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di 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 marchio dell'Unione europea n. 2 718 054.

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.

La domanda contestata è stata pubblicata il 01/12/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 01/12/2010 e 30/11/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

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

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, 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.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 28/11/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 26/11/2016 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

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

- Un centinaio di fatture datate nel periodo compreso tra il 2011 ed il

2015 intestate a clienti nell'Unione Europea (Cipro, Belgio, Lussemburgo, Austria, Regno Unito, Croazia, Finlandia). Le fatture contengono un riferimento al marchio anteriore con l'indicazione Soave Classico DOC, 13 da lt. 0,750 in scat. da 6 bott, le quantità e gli importi totali corrispondenti che sono piuttosto cospicui.

- Premi e riconoscimenti ottenuti dal vino LA ROCCA nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
- Fotografie di bottiglie di vino LA ROCCA (annate del 20002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013).

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto nell'Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta da alcuni indirizzi in alcuni paesi dell'Unione Europea. Pertanto, le prove si riferiscono, pertanto, al territorio di riferimento.

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

I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

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

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 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).

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.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

“...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vino. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di *Bevande alcoliche (tranne le birre)*, ovvero *vini*. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per *vini*.

La divisione d'Opposizione ritiene tuttavia che le prove presentate non dimostrano l'uso del marchio anteriore per i restanti prodotti

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

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

1. I prodotti

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

Classe 33: *Vini*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; sciroppi per bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; preparati per fare bevande.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); Vini.*

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

Prodotti contestati in classe 29

I prodotti contestati *frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 32

Le *birre* sono simili ai *vini* dell'opponente. Essi coincidono in natura, produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Le *acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta* hanno un basso grado di somiglianza con i *vini* dell'opponente. Essi coincidono in pubblico rilevante, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

I prodotti contestati *sciroppi per bevande non alcoliche; preparati per fare bevande* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in

natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione

Prodotti contestati in classe 33

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

Le *bevande alcoliche (escluse le birre)* includono, in quanto categoria più ampia, i *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione

complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune "LA ROCCA" ha significato in italiano. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

L'elemento "LA ROCCA" presente in entrambi i marchi sarà inteso nel suo significato letterale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Il segni 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 nell'elemento "LA ROCCA". Tuttavia, essi differiscono nell'elemento figurativo del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto visivo e concettuale e sono foneticamente identici.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

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).

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o

discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

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

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili (inclusi quelli simili in grado basso dal momento che si ritiene che le significative somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove

le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

CARPINETO contro IL CAPITETO –

Divisione d'Opposizione 15.06.2017

CARPINETO

VS

Il Capiteto

CARPINETO contro IL CAPITETO – Divisione d'Opposizione 15.06.2017

Carpineto **contro** Il Capiteto

Il marchio anteriore è il marchio Carpineto e il marchio impugnato è Il Capiteto.

Stiamo parlando della classe 33 vini e spumanti. Nel presente caso, il marchio anteriore è il segno denominativo 'CARPINETO' che è chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei cataloghi, nelle fatture 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 CARPINETO è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. lo stemma a forma di scudo e la rappresentazione di un albero) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo.

Nel caso dei vini il Tribunale ha rilevato che il consumatore normalmente descrive e riconosce i vini verbalmente, poiché in bar e ristoranti gli stessi sono ordinati dopo la consultazione della carta dei vini su cui sono riportati i nomi e non le etichette.

Alla luce di quanto sopra la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che quindi il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 617 721

Carpineto S.r.l., Loc. Dudda, 17/B, 50020 Greve in Chianti (Firenze), Italia (opponente), rappresentata da **Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci**, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Società Agricola Carobbio S.r.l., Via San Martino in Cecione, 26, 50022 Greve in Chianti, Italia (richiedente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 617 721 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 346 746 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 346 746. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 177 906 e sulla denominazione sociale italiana "Carpineto S.r.l.". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

In data 06/07/2016 la richiedente ha richiesto alla controparte di fornire la prova dell'uso dei marchi su cui si fonda l'opposizione, i marchi italiani n. 1 480 192 e n. 1 547 104 e il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906. Per motivi di economia procedurale, la Divisione di Opposizione analizzerà la prova dell'uso soltanto in relazione al marchio anteriore dell'Unione europea.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

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

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, *inter alia*, il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906.

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.

La domanda contestata è stata pubblicata il 31/08/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea, nel periodo tra il 31/08/2010 e il 30/08/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, tra i quali:

Classe 33: *Vini e spumanti*.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, 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.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 20/09/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 08/04/2016 (entro il termine).

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono, *inter alia*, le seguenti:

- Allegato n. 1: Numerosi articoli di stampa (giornali e riviste), riferiti al periodo 1992-2016, in diverse lingue, per esempio in italiano, inglese, tedesco, danese, ecc., recanti il marchio "CARPINETO" e "". Gran parte di questi documenti includono fotografie di varie bottiglie di vini e spumanti con etichette recanti il marchio "CARPINETO", come per esempio "", "", "".
- Allegato n. 2: 3 cataloghi contenenti varie fotografie di prodotti, come per esempio bottiglie di vino insieme alle loro confezioni, recanti il marchio "" e un foglietto promozionale con numerose etichette di vini recanti il marchio "CARPINETO" seguite da una breve descrizione dei prodotti in inglese, italiano e tedesco.
- Allegato n. 3: Numerosi esemplari di etichette di bottiglie di vino, distillato di uva, vinsanto del Chianti e di spumanti recanti il marchio "CARPINETO".
- Allegato n. 4: Numerose fatture di vendita in Italia e all'estero riferite al periodo 2010-2015 e intestate a clienti con indirizzi in diverse città italiane e vari paesi dell'Unione europea (Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito) relative alla commercializzazione di vini, spumanti e vinsanto, recanti il marchio "" nella parte superiore della fattura e seguito dall'indicazione della denominazione sociale "Carpineto S.r.l.". Il totale degli importi riportati dalle fatture emesse in Italia e nei paesi sopra menzionati è di volume considerabile.
- Allegato n. 5: Bilancio al 31/12/2014 di "CARPINETO S.R.L." ottenuto dall'archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. che evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 1 285 001.
- Allegato n. 6: Rassegna di premi ottenuti dal 2009 al 2016 in diversi

concorsi enologici internazionali, tra i quali, il Concorso Enologico Internazionale "Selezione del Sindaco" (2010), il Diploma di Menzione Speciale ottenuto alla IX Selezione dei Vini di Toscana (2011), l'ingresso nella lista dei vini selezionati da Wine Spectator top 100 (2013 e 2015), ecc. Tutti i diplomi e le etichette delle fotografie delle bottiglie di vino, spumante e vinsanto che appaiono hanno il marchio "CARPINETO".

La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e 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 d'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:

Il materiale pubblicitario, *le fatture, gli articoli di stampa, e i premi* ottenuti dall'azienda "CARPINETO S.R.L." dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l'Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano, inglese, tedesco, danese, ecc.), dalla valuta menzionata (Euro) e dagli indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia e in diversi paesi dell'Unione Europea. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio 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, come si può osservare in relazione a *diversi articoli, premi e alcune fatture* recanti il marchio "CARPINETO" datati nell'anno 2015, confermano l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo e durante il periodo di riferimento. Ciò è dovuto al fatto che la data dei documenti in questione è collocabile alcuni mesi successivi al periodo di riferimento.

Riguardo all'uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che, come si evince anche da una giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un "uso 'effettivo'" allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell'uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l'estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell'uso.

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, anche se 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*, 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:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Contrariamente all'opinione della richiedente, la circostanza che alcune delle prove mostrino il marchio "CARPINETO" e nelle versioni leggermente stilizzate, come "","", "","", "" non altera il carattere distintivo del marchio.

L'articolo 15 RMUE stabilisce infatti che 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 'CARPINETO' che è chiaramente riconoscibile in tutte le forme figurative usate nei

cataloghi, nelle fatture 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 CARPINETO è rappresentata e gli elementi figurativi ornamentali (i.e. lo stemma a forma di scudo e la rappresentazione di un albero) che la accompagnano non ne alterano il carattere distintivo.

Il cospicuo materiale probatorio presentato fornisce alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio dell'Unione europea n. 1 177 906 è stato utilizzato come registrato per *vini* e *spumanti* 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.

1. 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, spumanti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini; vini bianchi; vini da cucina; vini da tavola; vini di frutta; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti; vini liquorosi; vini porto; vini rossi; vini spumanti; vino di fragole; vino d'uva; aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; cocktail pronti a base di vino; vini frizzanti naturali; vini per aperitivi; spiriti; liquori; bevande alcoliche esclusa la birra.*

I prodotti contestati *vini; vini bianchi; vini da cucina; vini da tavola; vini di frutta; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti; vini liquorosi; vini porto; vini rossi; vino di fragole; vino d'uva; vini frizzanti naturali; vini per aperitivi* sono compresi nella categoria di *vini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *vini spumanti* contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti anche se questi ultimi con una dicitura leggermente diversa. Pertanto, i prodotti in conflitto sono identici.

Le *bevande alcoliche esclusa la birra* contestate includono, in quanto categoria più ampia dei *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; cocktail pronti a base di vino* si sovrappongono con *vini* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *spiriti; liquori* sono simili ai *vini* dell'opponente. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Inoltre, possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante. Inoltre sono anche in competizione.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

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

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi "CARPINETO" e "IL CAPITETO" sono privi di significato per la maggioranza del pubblico di lingua italiana. Sebbene "Carpineto" sia un toponimo (ad esempio di una frazione di Siena), tale circostanza non è, però nota alla maggioranza del pubblico di lingua italiana. Deve altresì rilevarsi che un "Carpineto" o una "Carpineta" è un agglomerato di tipo boschivo o comunque arboreo dove vi sono numerosi "Carpini". Anche in tal caso, la Divisione di Opposizione ritiene improbabile che venga percepito il significato concettuale del segno così come sopra menzionato. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, italiano. Nessuno dei due elementi menzionati ha un significato, per la maggioranza del pubblico di lingua italiana, in relazione ai prodotti in questione, pertanto, hanno un carattere distintivo.

La stilizzazione del marchio impugnato ha natura puramente decorativa.

Nella comparazione di segni in termini dei loro elementi verbali, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LiBR0, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, ricorso C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "C-A-*-P-I-*-E-T-0". Essi, tuttavia, differiscono nella lettera "R" e "N" del marchio anteriore e nella lettera "T", l'articolo "Il" e la stilizzazione del marchio impugnato, di carattere decorativo.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili in considerazione del fatto che il marchio impugnato è formato da sette delle otto lettere del marchio anteriore.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel suono delle lettere "C-A-*-P-I-*-E-T-0" e, inoltre, in termini di sillabe coincidono nello stesso numero "CAR/PI/NE/T0" versus "CA/PI/TE/T0" che contengono le stesse vocali in entrambi i segni dando luogo allo stesso ritmo e cadenza. Tuttavia, differiscono nelle lettere "Il" del marchio impugnato (che come detto prima non ha un forte impatto nei consumatori) e nel suono delle lettere /R/ e /N/ del marchio anteriore e della lettera /T/ del marchio impugnato (che però hanno un impatto piuttosto limitato sull'impressione complessiva prodotta dai segni, a causa della loro posizione, nel mezzo dei segni. Si reitera a tal proposito che il marchio anteriore e il secondo elemento verbale del marchio impugnato hanno le lettere iniziali e finali identiche).

Pertanto, i segni sono molto simili anche sotto questo profilo.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni, nel suo complesso, e al di là dei possibili significati sopra menzionati, ha un significato per la maggioranza il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici e in parte simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio e la distintività del marchio anteriore è normale.

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo e fonetico. Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate da elementi ed aspetti secondari, come una o due lettere all'interno dei marchi, che secondo la loro posizione è molto probabile che passino inosservate dal pubblico di riferimento, l'articolo "il" e la stilizzazione di carattere decorativo del marchio impugnato che non causeranno un forte impatto nei consumatori.

Nel caso dei vini il Tribunale ha rilevato che il consumatore normalmente descrive e riconosce i vini verbalmente, poiché in bar e ristoranti gli stessi sono ordinati dopo la consultazione della carta dei vini su cui sono riportati i nomi e non le etichette (23/11/2010, T-35/08, "Artesa Napa Valley", § 62, 13/07/2005, T-40/03, "Julián Murúa Entrena", § 56, 12/03/2008, T-332/04, "Coto d'Arcis", § 38). Anche in relazione a tali prodotti è dunque opportuno tributare maggiore rilevanza alla somiglianza fonetica fra i segni.

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

Alla luce di quanto sopra la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista 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 dell'Unione europea n. 1 177 906 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo o alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Dato che il diritto anteriore dell'Unione europea n. 1 177 906 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per

tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Pierluigi M.VILLANI	María Clara IBÁÑEZ FIORILLO	Michele. M.BENEDETTI-ALOISI
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017



vs



S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017

S.M.R.E Engineering **contro** SME Group

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

Classe 7: Macchine e macchine utensili; motori.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.

Il marchio anteriore è S.M.R.E Engineering e il marchio impugnato è S.M.E Group. Entrambi marchi figurativi.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 416 629

S.M.R.E. S.p.A., Piazza Antonio Meucci, 1, 06019 Umbertide (PG), Italia (opponente), rappresentata da **Brema S.r.l.**, Casella Postale 155 Via XX Settembre, 72, 47900 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

S.M.E. S.p.a., Via della Tecnica 40, 36071 Arzignano (VI), Italia (richiedente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.**, Via del Commercio 56, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 14/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 416 629 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 890 182, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7, 9 e 12. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 119 142. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. I prodotti

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

Classe 7: *Macchine e macchine utensili; motori.*

Classe 9: *Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.*

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.*

In conseguenza di una limitazione operata dalla richiedente in data 16/04/2015 nonché del parziale rigetto seguito alla decisione del 03/12/2015 nell'opposizione B 2 419 383, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); comandi idraulici per macchine e motori; comandi pneumatici per macchine e motori; dispositivi di comando di macchine o di motori; generatori di elettricità; motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri; regolatori di velocità di macchine e di motori; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

Classe 12: *Veicoli; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione

non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

1. I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "SME" riprodotto usando lettere maiuscole nere leggermente inclinate verso destra. Al di sotto della lettera "E" si trova la parola "GROUP", raffigurata tramite lettere maiuscole nere di dimensioni sensibilmente inferiori. Al di sopra e al di sotto di questi elementi verbali sono presenti due elementi figurativi che consistono in mezze lune di colore nero poste in modo da formare un circolo incompleto. Mentre il termine "SME" non presenta alcun significato per i consumatori di lingua italiana, non si può escludere che il termine in

lingua inglese "GROUP" possa essere inteso come equivalente del termine italiano "gruppo", in particolare a causa della somiglianza di questi due termini, nel senso di insieme di più imprese.

Il marchio anteriore è anch'esso un marchio figurativo. Esso è formato dalle lettere "SMRE", ciascuna delle quali è seguita da un punto. I caratteri utilizzati sono neri e di fantasia. Sul lato destro del marchio è presente un elemento figurativo composto da una sorta di anello inclinato alla destra sul quale è posto un punto nero. Nell'angolo in alto a destra del marchio la parola "Engineering" è raffigurata in caratteri di fantasia di colore nero, dei quali il primo è maiuscolo e i restanti minuscoli. L'acronimo "S.M.R.E." non sarà associato ad alcun significato dai consumatori di lingua italiana. Tuttavia, non si può escludere che il termine "Engineering" possa essere inteso, in particolare dal pubblico avente competenze di tipo professionale, come l'equivalente del termine italiano "ingegneria" e quindi nel senso di applicazione delle tecniche e dei procedimenti tipici dell'ingegneria allo studio e alla soluzione di problemi relativi a discipline varie.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

L'elemento "SME" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

L'elemento "GROUP" del segno impugnato sarà associato all'idea di "gruppo, insieme di imprese". Questo elemento è debole per i prodotti nelle Classi 7 e 12, considerando che verrà inteso come un semplice indicatore del fatto che questi ultimi hanno origine, come comunemente accade, in un gruppo di imprese.

L'elemento "Engineering" del marchio anteriore sarà associato al concetto di "ingegneria" da almeno una parte del pubblico rilevante. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possono essere oggetto di attività di ingegneria, questo elemento è debole per tutti i prodotti.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "S" e "M" del termine "SME" del marchio impugnato e dell'acronimo "S.M.R.E" del marchio anteriore. È vero che questi elementi presentano pure una coincidenza per quanto riguarda il loro ultimo elemento, ovvero la lettera "E". Tuttavia, dal punto di vista grafico si tratta di una lettera maiuscola nel caso del marchio impugnato e di una lettera "e" minuscola nel marchio anteriore. I marchi differiscono nella

terza lettera "R" di "S.M.R.E" del marchio anteriore nonché negli elementi verbali e figurativi aggiuntivi di entrambi i marchi.

Si tenga pure presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Inoltre, un certo peso riveste il fatto che la lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore. Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME" del marchio impugnato) ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle prime due lettere "S" ed "M" di "SME" del marchio impugnato e "S.M.R.E." del marchio anteriore, presenti in modo identico in entrambi i segni. Sussiste una coincidenza anche nel suono della terza lettera "E" del marchio impugnato e nella quarta lettera "E" del marchio anteriore, seppur considerando che si trovano in posizioni diverse.

La pronuncia differisce nel suono della lettera "R" di "S.M.R.E." del marchio anteriore e nei termini aggiuntivi "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore, per quanto considerando che questi ultimi due elementi sono deboli e anche di minore impatto nel caso del termine "GROUP".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano delle somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico. Esse in particolare si riscontrano negli elementi che svolgono un ruolo di maggiore importanza in entrambi i marchi, ovvero il termine "SME" del marchio impugnato e le lettere che formano l'acronimo "S.M.R.E." del

marchio anteriore.

Per quanto riguarda gli elementi addizionali dei marchi, come visto sopra, essi sono deboli per almeno una parte del pubblico rilevante. I termini "GROUP" e "Engineering" verranno infatti associati ai termini loro equivalenti in lingua italiana e pertanto svolgeranno un ruolo secondario rispetto ai termini "SME" e "S.M.R.E", in relazione a qualsivoglia prodotto nelle Classi 7 e 12.

È poi vero che entrambi i marchi in disputa presentano elementi figurativi aggiuntivi, Tuttavia, essi non paiono in grado, anche per loro stessa natura, di avere un impatto maggiore degli elementi verbali.

Prendendo le mosse dallo scenario ora tratteggiato (debolezza degli elementi verbali aggiuntivi, secondarietà di alcuni di essi, minor impatto degli elementi figurativi), si giunge quindi alla conclusione che, per almeno una parte del pubblico rilevante, il riferimento ai marchi verrà principalmente operato attraverso gli elementi "SME" del marchio anteriore e "S.M.R.E", i quali presentano alcune somiglianze.

Ciononostante, altri fattori svolgono un preciso ruolo nel confronto tra questi elementi. Innanzitutto, essi sono entrambi di scarsa lunghezza.

È evidente che le differenze tra di essi potranno indubbiamente produrre un'impressione complessiva diversa. Se infatti da un lato l'elemento "SME" verrà inteso come un singolo termine, l'elemento "S.M.R.E." sarà chiaramente percepito come un acronimo di quattro lettere, facente riferimento necessariamente a quattro termini non esplicitati.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato.

Come poc'anzi sottolineato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del

fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Angela
DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d'Opposizione 25.05.2017

BLACK GOLD

vs



BLACK GOLD – GOLD BLACK – Divisione d' Opposizione 25.05.2017

BLACK GOLD **contro** GOLD BLACK

Siamo di fronte al marchio anteriore BLACK GOLD e al marchio impugnato GOLD BLACK. L'elemento 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi. Le classi sono:

Classe 3: *Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.*

Classe 25: *Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.*

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

L'opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 731 159

Diesel S.p.A., Via dell'Industria 4-6, 36042 Breganze (VI), Italia (opponente), rappresentata da **Barzano' & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tommaso Nicola Grasso, Via Nino Bixio, 56/A, 82030 Campoli del Monte Taburno, Italia (richiedente)

Il 25/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 731 159 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 3: Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.

Classe 25: Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 331 549, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 3 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 698 131. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

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

Classe 3: Saponi, profumi, olii essenziali, prodotti per il trattamento e la cura dei capelli; creme, lozioni, gel e balsami per uso cosmetico; sali da bagno.

Classe 25: Articoli d'abbigliamento, accappatoi, costumi da bagno, cinture (abbigliamento), cravatte, foulard, guanti (abbigliamento), biancheria intima, pigiama, biancheria per la notte, calze, collant, scialli, sciarpe; calzature.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica; profumi; profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; oli per profumi e fragranze; profumi per ambienti in spray.

Classe 25: Abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti.

Prodotti contestati in classe 3

I *profumi* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I *prodotti di profumeria; profumeria e fragranze; profumeria naturale; profumeria sintetica* includono, in quanto categorie più ampie, o si

sovrappongono con i *profumi* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *profumi solidi; profumi liquidi; profumi per ambiente; profumi per ceramiche; profumi per ambienti in spray* sono compresi nell'ampia categoria di *profumi* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli *oli per profumi e fragranze* sono compresi nell'ampia categoria di o si sovrappongono con *olii essenziali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati *abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti* sono compresi nell'ampia categoria di *articoli d'abbigliamento* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. 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 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'inglese non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla inglese, come per esempio il pubblico di lingua italiana.

L'elemento 'BLACK GOLD' del marchio anteriore e 'GOLD BLACK' del segno impugnato, non avendo significato, sono distintivi.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà percepito almeno da una parte del pubblico di riferimento come una 'G' e una 'B' stilizzate e dunque come le iniziali di 'GOLD BLACK'. Tale elemento è anch'esso distintivo.

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 nelle parole 'BLACK' e 'GOLD' sebbene nel segno impugnato siano in ordine invertito. Essi, tuttavia, differiscono nei colori e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in termini di sillabe nel suono delle parole 'BLACK' e 'GOLD', presenti in entrambi i segni sebbene in ordine invertito. La parte del pubblico che vedrà le lettere 'G' e 'B' nell'elemento figurativo del segno impugnato non le pronuncerà dal momento che le assocerà alle iniziali di 'GOLD BLACK'.

Pertanto, i segni sono molto simili.

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

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto vista visivo e fonetico. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

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

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua 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. 11 698 131 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

AVERNA CONTRO ALMAVERNA – INDEBITO VANTAGGIO – Divisione d'Opposizione 05.06.2017

AVERNA

VS

ALMVERNA

AVERNA CONTRO ALMAVERNA – INDEBITO VANTAGGIO – Divisione d'Opposizione 05.06.2017

Averna **contro** Almaverna

Siamo di fronte al marchio anteriore Averna e al marchio impugnato Almaverna. La classe contestata è la Classe 33: *Spiriti e liquori*.

L'opponente sostiene che *'le contaminazioni'* di *'AVERNA in ambiti che esulano da quello del beverage di sua storica origine e stretta appartenenza, non si siano limitate a mere 'comparsate' nell'ambito di attività promozionali e pubblicitarie, ma si siano estrinsecate in strette correlazioni e collaborazioni ad alti livelli imprenditoriali.*

Sulla base di quanto sopra evidenziato, emerge in modo 'prepotente', come al prodotto 'AVERNA' sia riconnesso un elevato prestigio, raffinatezza e

rilevanza storica e culturale, abbinati ad un elevato livello qualitativo, che ne fanno brand leader, quanto meno in Italia, nel settore degli amari, altresì conosciuto ed apprezzatissimo da parte del pubblico dei consumatori.

L'opponente ha, altresì, presentato gli argomenti più sopra esposti in merito all'indebito vantaggio.

La Divisione d'Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

OPPOSIZIONE N. B 2 636 853

Fratelli Averna S.p.A., Via Xiboli, 345, 93100 Caltanissetta, Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi**, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Azienda Agricola Menchetti di Magi Barbara, Via Guido Rossa 44, 52048 Monte San Savino, Italia (richiedente), rappresentata da **Simone Fabbriciani**, Piazza Guido Monaco, 11, 52100 Arezzo, Italia (rappresentante professionale).

Il 05/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 636 853 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 644 595 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 644 595. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 248 016. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Per ragioni di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. 248 016, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

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

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

- I segni devono essere identici o simili.

- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

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

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

1. I segni

AVERNA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

Sotto il profilo visivo, i marchi coincidono in 'AVERNA'. Essi, tuttavia, differiscono nelle lettere 'Alm' e nella stilizzazione del segno contestato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "AVERNA" presenti in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "ALM" del segno impugnato.

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

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, i segni oggetto della comparazione siano simili in una certa misura.

1. Notorietà del marchio anteriore

Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia.

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato.

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 06/10/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima da questa data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti:

Classe 33: *Spiriti e liquori.*

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

Il 29/07/2016 l'opponente ha presentato le seguenti prove:

- Raccolta di alcuni manifesti pubblicitari storici.
- Raccolta di documenti riferiti al periodo 2010-2012 ove sono dettagliate le attività pubblicitarie e promozionali. Tali documenti si riferiscono al marchio 'AVERNA' in relazione ad amaro e contengono informazioni su spot pubblicitari mandati in onda su reti nazionali quali SKY, Reti MEDIASET e RAI durante le partite del campionato di Serie A, Champions League, Europa League e Supercoppa Europea nonché attività di promozione e sponsorizzazione di tournée di noti gruppi musicali italiani.
- Raccolta di materiale pubblicitario e promozionale relativo all'anno 2015 per il marchio 'AVERNA' in cui si menziona un tour per tutto il territorio italiano chiamato GUSTO PIENO TOUR AVERNA, per celebrare l'eccellenza italiana nel settore alimentare e delle bevande.
- Tabella riassuntiva degli investimenti promo-pubblicitari per il marchio 'AVERNA' nel periodo 2010-2014.
- Riconoscimento 'Spirits Business Awards 2010 di Londra' una delle più rinomate blind tasting competitions nel settore delle bevande alcoliche' all'amaro 'AVERNA'.
- Ventisei fatture emesse su clienti italiani e tedeschi datate nel periodo 2010-2014 contenenti un riferimento al marchio AVERNA per amaro.
- Tabelle contenenti dati sul mercato degli AMARI in Italia nel periodo 2009-2010.

- Ritagli di quotidiani e riviste di tiratura nazionale e regionale quali per esempio, il Messaggero, Repubblica, Il Sole 24 ore, il Mattino, Il Foglio, Diva e Donna, Grazia, GQ, Corriere della Sera, Vogue, Elle, ecc., datati nel periodo 2010-2015 contengono un riferimento al marchio 'AVERNA' in relazione ad un liquore. Tali ritagli offrono indicazioni sul grado di conoscenza del marchio anteriore, sul suo valore, sul suo successo e sulla sua tradizionale presenza sul mercato italiano. Il particolare: *Averna è un autentico amaro italiano da assaporare dopo il pasto...un inconfondibile aroma. Autentico after dinner italiano. Averna produttore da oltre 140 anni e brand del gruppo Campari ha organizzato il Gustopieno Tour, un viaggio, in otto tappe, alla scoperta dei piatti tipici nelle migliori manifestazioni in Italia, un'occasione di incontro e per ribadire il suo posizionamento nel dopo pasto per eccellenza. Il Gustopieno Tour di Averna, viaggio alla scoperta dei piatti tipici italiani promosso dallo storico brand. Averna è unico e riscoprire il modo di berlo è stato davvero interessante. Abbiamo avuto occasione di imparare cos'è il 'gusto pieno', così tante volte citato e ascoltato negli spot. Averna, uno degli amari più famosi prodotti in Italia. Averna, un amaro con una grande storia. Amaro Averna è uno dei marchi più noti sul mercato italiano, dove ha saputo far breccia nel cuore degli appassionati. Oggi vi vogliamo parlare di uno dei più famosi amari prodotti in Italia, ovvero dell'Amaro Averna.*

Alla luce di tali considerazioni la Divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali. Sebbene le tabelle contenenti i dati di mercato non indichino la loro procedenza e, pertanto, non è possibile attestare che provengano da fonti indipendenti, i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa nonché la intensa e continuativa attività promozionale e pubblicitaria promossa a livello nazionale, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Le prove non riescono tuttavia a dimostrare la notorietà del marchio per tutti i prodotti sulla cui base è stata formata opposizione e per cui è stata affermata la notorietà. In effetti, le prove riguardano soprattutto *amari* che costituisce una sottocategoria di spiriti protetti dal marchio anteriore, mentre i riferimenti ai rimanenti prodotti sono scarsi o nulli. Ciò risulta

evidente, per esempio, dai ritagli di giornale, gli annunci pubblicitari, in cui vengono menzionati solo i primi.

1. Il «nesso» tra I segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8(5) RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale "nesso" vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

- il grado di somiglianza tra i segni;
- la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;
- il livello di notorietà del marchio anteriore;
- il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore;
- l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico.

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Il marchio anteriore è interamente compreso nel segno contestato. Il marchio impugnato è costituito da otto lettere di cui cinque sono ‘AVERNA’. Tale circostanza determina che i marchi abbiano un certo grado di affinità visiva e fonetica. La stilizzazione del segno impugnato ha carattere meramente ornamentale. Si ritiene che le prime tre lettere ‘Alm’ del segno impugnato non siano sufficienti ad escludere che il pubblico rilevante possa stabilire un’associazione tra i marchi.

Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la Divisione d’Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un “nesso” tra i segni costituisce una condizione necessaria per l’ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l’esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l’esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

1. Rischio di pregiudizio

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

- trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;
- reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore;

- reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.

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

Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

L'opponente afferma che il deposito del marchio impugnato ha l'unico obiettivo, senza giusto motivo, di trarre indebito vantaggio dall'elevato grado di notorietà ed apprezzamento di cui gode il marchio anteriore. Tale circostanza, infatti, non potrà che facilitarne la distribuzione, senza tuttavia che il relativo titolare sia costretto a farsi carico di corrispondenti ingenti investimenti promozionali e pubblicitari (infatti, sfrutterà, indebitamente, quelli effettuati dall'Opponente).

L'uso e/o registrazione della domanda di marchio contestata, potrebbero altresì essere dannosi ed infangare l'immagine positiva riconnessa all'iconico ed inimitabile amaro 'AVERNA', uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel settore del *beverage*.

Ciò potrebbe infatti accadere qualora tale immagine positiva dovesse essere associata a qualcosa di inappropriato, ad esempio qualora il marchio opposto dovesse essere utilizzato in un contesto sgradevole o degradante ovvero in un contesto che anche se non intrinsecamente negativo, è incompatibile con l'immagine positiva da sempre riconnessa ad 'AVERNA'.

In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.

Prima di esaminare le affermazioni dell'opponente, la Divisione d'Opposizione ritiene utile notare che l'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti:

Classe 30: Aceto; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; aromi alimentari [non oli essenziali]; baguette; basi per pizza; biscotteria; biscotti [dolci o salati]; brioche; cantucci; caramelle; cereali per l'alimentazione umana; condimenti alimentari; confetteria; coni per gelato; crackers; crepes; croissant; cuscus; dolci; dolci pronti [pasticceria]; farina commestibile; farina di cereali; fette biscottate, biscotti; fiocchi di grano; focacce; gnocchi; grano lavorato; grano macinato; grissini; impasto per il pane; impasto per pasticceria; impasto per pizza; impasto per torte; miele; miscele di farina per uso alimentare; muffin; pane e panini; panettone; pangrattato; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; paste [pasticceria]; pasticceria fresca; pasticceria salata; paste alimentari; pasticceria secca; pizza; polenta; preparati a base di cereali; preparati per salse; preparati per sughi; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; ravioli; snack a base di cereali; semolino; torte; tortillas.

Classe 32: Acque [bevande]; aperitivi analcolici; bevande analcoliche; bevande analcoliche aromatizzate alla birra; birra analcolica; birra di frumento; birre; birre aromatizzate; succhi vegetali [bevande].

Classe 33: Alcolici distillati; alcolici (bevande alcoliche); amari [liquori]; aperitivi; bevande alcoliche (escluse le birre); bevande distillate; essenze alcoliche; estratti alcoolici; liquori fermentati; liquori; vini; whisky.

Come si è visto in precedenza, si è rilevato che il marchio anteriore gode di notorietà in relazione a

Classe 33: *Amari.*

Indebito vantaggio (parassitismo)

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L'opponente sostiene 'le contaminazioni' di 'AVERNA in ambiti che esulano da quello del beverage di sua storica origine e stretta appartenenza, non si siano limitate a mere 'comparsate' nell'ambito di attività promozionali e pubblicitarie, ma si siano estrinsecate in strette correlazioni e collaborazioni ad alti livelli imprenditoriali.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, emerge in modo 'prepotente', come al prodotto 'AVERNA' sia riconnesso un elevato prestigio, raffinatezza e rilevanza storica e culturale, abbinati ad un elevato livello qualitativo, che ne fanno brand leader, quanto meno in Italia, nel settore degli amari, altresì conosciuto ed apprezzatissimo da parte del pubblico dei consumatori.

L'opponente ha, altresì, presentato gli argomenti più sopra esposti in merito all'indebito vantaggio.

Nel presente caso, il pubblico rilevante è lo stesso, ovvero il pubblico in generale. Inoltre, con riferimento ai prodotti contestati nelle classi 32 e 33, questi coincidono in canali di distribuzione e origine commerciale. Con riferimento ai prodotti contestati della classe 29 questi sono prodotti alimentari che comunque possono trovarsi negli stessi punti vendita anche se in sezioni diverse. Va altresì rilevato che gli amari vengono consumati come aperitivo o anche come digestivo a fine pasto.

Si ritiene, pertanto, probabile che il consumatore anche in considerazione delle somiglianze tra i segni e della notorietà del marchio anteriore possa ritenere che l'uso del marchio anteriore si sia esteso ad altri prodotti.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, "... quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal

marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d’Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Altri tipi di rischio di pregiudizio

L’opponente sostiene inoltre che l’uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.

Come abbiamo visto, l’esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un’opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la Divisione d’Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi.

1. Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati.

Dal momento che l’opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l’opposizione è stata fondata nonché i rimanenti diritti anteriori invocati dall’opponente.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione.

Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

IL BREVETTO UE PRONTO NEL 2018 – IL Sole 24 ore – 31-05-2017



Proprietà intellettuale. Il Consiglio Competitività ha dato il via libera all'applicazione provvisoria.

Il Brevetto Ue pronto nel 2018.

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

LA CONTRAFFAZIONE SCATTA SE SONO LESI INTERESSI PUBBLICI – IL Sole 24 ore – 31-05-2017



La contraffazione scatta se sono lesi interessi pubblici.

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

SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017

SANTORELLI



SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA – Divisione d'Opposizione 26.05.2017

Il marchio anteriore è SANTORELLI e il marchio impugnato è SANTARELLI SARTORIA. I prodotti contestati riguardano la classe 25: *Abiti, giacche, cappotti e pantaloni*.

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

OPPOSIZIONE N. B 2 729 765

Benecci Corporation, 1 Mason, Irvine, California 92618-2514, Stati Uniti di America (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A**, Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Nicola Santarelli, Via Principessa Maria, 33, 70127 S. Spirito (Bari), Italia (richiedente), rappresentato da **Interpatent**, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 729 765 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 306 673. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 951 269. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

1. I prodotti

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.

I prodotti contestati *abiti, giacche, cappotti e pantaloni* sono inclusi nella categoria più ampia di *articoli di abbigliamento* dell'opponente. Essi sono pertanto identici.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il 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). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. 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 'SARTORIA' è compreso dal pubblico di lingua italiana. La divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che verranno di seguito esposti.

Il marchio anteriore 'SANTORELLI' e l'elemento 'SANTARELLI' del segno

impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L'elemento 'SARTORIA' del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero 'laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili'. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

La stilizzazione del segno impugnato è meramente decorativa.

L'elemento "SANTARELLI" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'S-A-N-T-*-R-E-L-L-I'. Essi, tuttavia, differiscono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A', la parola 'SARTORIA' e nella stilizzazione del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle

lettere 'S-A-N-T*-R-E-L-L-I' presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono nella lettera 'O' del marchio anteriore e nella lettera 'A' e nella parola 'SARTORIA' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Si ritiene che i marchi siano concettualmente simili nella misura in cui verranno entrambi ricollegati a due cognomi simili tra loro, poiché l'uno è una variante dell'altro.

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

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua 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. 951 269 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A

paragrafo 33 RMUE).