

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “LINEA IN 1988”



Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a TORINO il marchio nazionale "LINEA IN 1988" Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.

Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019



In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

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

CBA vs LBA legal – Divisione di Opposizione del 12/11/2019

CBA

vs

LBA
Legal

Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici, finanza immobiliare e servizi monetari. L'opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visivamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine "Legal" è non-distinto o quantomeno debole.

OPPOSIZIONE

N. B 3 067 181

CBA Studio Legale e

Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,

Milano, Italia (opponente), rappresentato da **Studio Torta S.p.A.**, Via Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

c

o n t r o

Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia – **Elena Appendino**, Corso

Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati

da **Buzzi Notaro & Antonielli D'Oulx**, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2019, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente

ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 927 349 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854 per il marchio denominativo "CBA". 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 dell'Unione europea n. 10 578 854.

1. I servizi

I

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

Classe 36: *Finanza immobiliare;*

un'attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie

di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi

dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie

individuali; servizi svolti dagli "investment trusts" e dalle compagnie "holding"; servizi svolti da mediatori di valori o di beni;

servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari; servizi consistenti nell'emissione di assegni turistici e di lettere

di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi

al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che

si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati;

servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.

Classe 45: *servizi giuridici; un'attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.*

I
servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36: *Servizi finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.*

Classe 45: *Servizi giuridici.*

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

I termini "quali" e "come" , utilizzati nell'elenco dei servizi dell'opponente, indicano che i servizi specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Servizi contestati in classe 36

I *servizi monetari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di attività bancaria* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi finanziari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di *finanza*

immobiliare del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi immobiliari* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 45

I *servizi giuridici* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

• 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 servizi che risultano essere identici sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (03/02/2011, R 719/2010-1, *f@ir Credit (fig.) / FEROCREDIT*, § 15; 19/09/2012, T-220/11, *F@ir Credit*, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C-524/12 P, *F@ir Credit*, EU:C:2013:874, respinto).

Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella Classe 36, si deve tener presente che «l'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il

consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media,
posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

Infine,
per quanto riguarda i *servizi giuridici* nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in genere, relativamente alto.

• **I segni**

CBA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è formato da tre lettere, "CBA", che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono il marchio distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto "L" seguita dalle lettere, leggermente più piccole, "BA". Al di sotto di esse e alla destra della terminazione della lettera "L" si trovano, in caratteri minuscoli assai più piccoli, le lettere "egal". Esse formeranno un tutt'uno con la lettera "L"

per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua

inglese (per cui esiste il termine "legal") o quello di lingua italiana (per cui esiste un termine molto simile, "legale"). Per la parte di pubblico che non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso

è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento riconoscerà il termine "Legal" nel segno impugnato il quale è non-distintivo per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi

nella Classe 36. Le lettere "BA" sono prive di significato in quanto tali e

sono, come accennato poc'anzi, normalmente distintive.

Le

lettere "LBA" nel segno contestato sono, nel loro complesso, l'elemento dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

È

importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano l'elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla lettera "L", un elemento debole o non-distintivo.

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.

Visivamente

e foneticamente,

i segni coincidono nelle lettere "-BA", che sono elementi distintivi in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "C" del marchio anteriore e nella prima lettera "L" dominante e nelle lettere "-egal",

del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.

Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine "Legal", si ritiene che i segni siano visivamente e foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale,

per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un

contenuto semantico al termine "Legal" del segno impugnato, i segni non sono concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.

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

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

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine "Legal", che è non-distinto o quantomeno debole.

Essi condividono soltanto due lettere, "BA". D'altro canto, come già accennato nella sezione c) della presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore "CBA" o comunque il cui elemento dominante è pure formato da tre lettere, "LBA", indipendentemente dal valore attribuito alla lettera "L" nel contesto del termine, comunque secondario, "Legal".

I segni in conflitto sono quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le prime lettere dei marchi, ovvero la "C" e la "L", sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza del rischio di confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera "C" del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera "L", peraltro graficamente dominante, del marchio impugnato.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente

procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione d'Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE) riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive. Inoltre, diversamente dal caso presente, l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch'essa dall'opponente non appare pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in detta sentenza era una vocale (rispettivamente la "I" e la "E"), e non una consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato dall'opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;
- La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la cornice, i termini "STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO" o semplicemente caratteri, per quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, si constaterrebbe un medesimo risultato, ossia l'identità, nella comparazione dei servizi. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

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

Poiché

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

Conformemente

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

Divisione d'Opposizione

Riccardo
RAPONI Andrea VALISA Francesca
 CANGERI

Ai sensi

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "MARGARITAIÒ"

ARGARITAIÒ

Accettata in data 13.11.2019 la domanda di registrazione del marchio

TATATU vs TATATU – Divisione di Opposizione 29-10-2019

TATATU

vs

TATATU

Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.

Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 070 224

Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia (opponente), rappresentato da **Fabrizio Massaccesi**, Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c

o n t r o

Tatatu Entertainment Group

Ltd, Hunkins Plaza, Main Street,

Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da

Studio

Legale Giangaleazzo Bettoni, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia

(rappresentante professionale).

Il 29/10/2019, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 è totalmente

respinta.

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

L'opponente

ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 942 147 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 917 286 per il marchio denominativo "TATATU". 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 e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 9: *Contenuti registrati; banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate; database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet; musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast; podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni*

audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili;
registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video;
registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati; video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet; directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.

Classe 38: Servizi di telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di programmi mediante una rete informatica globale; diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di teleshopping; servizi d'informazione riguardanti trasmissioni; servizi di podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di pellicole cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet; trasmissione di programmi televisivi tramite l'utilizzo di servizi video on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet; trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica globale; trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini, testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand]; trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti web di giochi d'azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a informazioni su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a motori di ricerca; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a piattaforme su internet; fornitura all'utenza di servizi d'accesso a portali

su internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura dell'accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di accesso a banche dati online; fornitura di accesso a contenuti multimediali online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso a siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d'accesso a chat su internet; fornitura di servizi d'accesso a forum su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di servizi d'accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di caricamento di fotografie.

Classe 41: *Editoria multimediale; fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o internet; pubblicazione di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di classificazioni in base all'età per programmi televisivi, film, musica, video e contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online; fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet; fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese video; montaggio video; produzione d'animazioni; produzione di divertimento sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film d'intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di avventura di animazione.*

Classe 42: *Allestimento di piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web archiviate elettronicamente per servizi on-line e*

internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione di opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio; progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e sviluppo di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi; noleggio di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud computing; concessione d'uso temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione d'informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero diari e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura d'utilizzo temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati; fornitura dell'uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura di software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non scaricabili per uso temporaneo per l'importazione e la gestione di dati; fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati; fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting di podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet; hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili; aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di servizi per l'autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di firmware.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e

multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Classe 38: Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta.

Classe 41: Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film

drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film; servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento; intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d'un sito web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video.

Classe 42: *Hosting di contenuti digitali su internet; hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in*

cui

fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili

per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per

contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Prodotti

contestati in classe 9

Film e

spettacoli televisivi scaricabili in materia d'azione e avventura, animazione,

anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d'apprendimento per bambini e giochi del marchio impugnato sono compresi

nell'ampia categoria delle registrazioni video scaricabili del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Software scaricabili per trasmissione in

continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la fornitura d'accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software

scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche;

applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi;

software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e

annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione

di annunci pubblicitari del marchio impugnato

sono compresi nell'ampia categoria del software del marchio anteriore.

Perciò,

questi prodotti sono identici.

Gli strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio impugnato si sovrappongono con il software del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Servizi

contestati in classe 38

Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d'interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di telecomunicazione del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.

Servizi

contestati in classe 41

Servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d'amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d'esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di fornitura di programmi d'intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d'attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d'attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; fornitura di servizi d'intrattenimento attraverso una rete di comunicazione

globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un'ampia gamma d'informazioni d'intrattenimento d'interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d'un sito Web d'informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi servizi sono identici.

I servizi d'intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d'intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di hosting di contenuti digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;

fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d'informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l'ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi di utilizzo temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono identici.

Hosting e manutenzione d'una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

- **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 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.

- **I segni**

TATATU

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

Sotto il profilo concettuale,

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

Visivamente, i

segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia "TATATU". L'unica differenza tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine "TATATU" del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore rosso.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico,

indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, i segni sono identici dal momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.

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

**• 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.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti e servizi nelle classi 9, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da specialisti. In entrambi i casi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale. La Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce dell'identità fonetica e dell'elevata somiglianza visiva oltre che dell'assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.17 917 286 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

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), RMUE.

SPESE

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

Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "MAGENTA"

Il marchio "MAGENTA " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

La Docg batte il marchio UE – Italia Oggi del 24-10-2019



La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RAIN ITALY"



Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "RAIN ITALY"

Il marchio "RAIN ITALY " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

Scudo mondiale sui prodotti IG -Italia Oggi del 9-10-2019



Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L'unione Europea aderisce all'atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

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

IP, la sfida è alla fake life -Italia oggi del 30-09-2019



Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell'intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

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

Dalle etichette alle dogane – Italia Oggi del 13-09-2019



Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

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

DILETTANTI SENZA IMPOSTA DI BOLLO



Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l'istanza di annotazione e trascrizione presentata all'Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RAIN"



Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale "RAIN"

Il marchio "RAIN " è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "Dottor Cucito"

The logo for 'Dottor Cucito' is written in a bold, black, cursive script font.

Accettata in data 26.07.2019 la domanda di registrazione del marchio "Dottor Cucito" depositato il 08.01.2019 a Mantova

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "BASTARDO CAPITALISTA"

The logo for 'BASTARDO CAPITALISTA' consists of the words 'BASTARDO' and 'CAPITALISTA' stacked vertically in a bold, black, serif font.

Il 19 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a

GENOVA il marchio nazionale "BASTARDO CAPITALISTA"

Il marchio "BASTARDO CAPITALISTA " è utilizzato nella classe di prodotti 38, 41.

CR

PRIMA contro PRIMATO -Divisione di Opposizione del 09/07/2019

PRIMA

vs



Il marchio anteriore è il marchio denominativo "PRIMA", il marchio impugnato è il marchio figurativo "PRIMATO ROSSO" e le classi contestate sono la classe 29 *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata* e la classe 30 *Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Ad avviso della Divisione di Opposizione non c'è rischio di confusione. Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola "prima", presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere "to" che aggiunte alla parola "PRIMA" danno luogo alla parola "PRIMATO" che è un termine diverso rispetto a "PRIMA", in più c'è l'aggiunta del termine "rosso" e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.

OPPOSIZIONE

N. B 2 560 871

Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045, Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente),

rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Via di Corticella 87, 40128, Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/07/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 560 871 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. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo "PRIMA". 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.

a) I prodotti

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

Registrazione
di marchio portoghese n. 260 224

Classe 29: *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti*

per
insalata.

Registrazione
di marchio portoghese n.
259 384

Classe 30: *Prodotti alimentari di origine
vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815

Classe 29: *Tutti i tipi di cibo in scatola,
carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche
e
cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi
commestibili, condimenti per insalata.*

Classe 30: *Salse e condimenti, caffè, tè,
cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e
preparati
fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati,
miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto,
ghiaccio.*

I
prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di
pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di
pomodoro,
succo di pomodoro per la cucina.*

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);
ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di
pomodoro in scatola.*

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione.
Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà
a
una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame
dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotticontestati
fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il
modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

**b) Pubblico
di riferimento – grado di attenzione**

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

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

c) I segni

PRIMA

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese n. 260 224 e la registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per quanto riguarda la registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815.

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).

I marchi anteriori sono denominativi. Il termine "PRIMA" che li compone significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine "PRIMA" può assumere presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30. Pertanto, i segni "PRIMA sono distintivi.

Per quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura "primato rosso" riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti all'interno di un ovale di colore verde all'esterno del quale sono collocate

rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.

Mentre gli elementi "primato" e "rosso" sono privi di significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come ad esempio in relazione a prodotti quali *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti*, per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono un'idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il *ghiaccio* per i quali non è possibile sottintendere alcuna relazione semantica.

Con riferimento al segno contestato, l'ovale all'interno del quale sono posti gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi di un elemento di natura puramente decorativa.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "PRIMA", che formano i marchi anteriori nella loro interezza e le prime cinque lettere del termine "primato" del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio impugnato, ovvero le due ultime lettere "to" del termine "primato", il termine "rosso" e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo esplicitato poc'anzi.

Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "PRIMA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime

due lettere "to" del termine "primato" e delle lettere che formano la parola "rosso" del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni 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.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

servizi
considerati potrebbero provare confusione.

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

I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente decisione.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.

I marchi anteriori sono formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero "PRIMA". Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettere "prima", esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo ad un termine diverso, ovvero "primato", un termine aggiuntivo normalmente distintivo, ossia "rosso" e una veste grafica, per quanto quest'ultima non particolarmente originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate, che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.

Gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d'Opposizione ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

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

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



Divisione d'Opposizione

Valeria Andrea ANCHINI VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "ECO LINE"



Il 3 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a BERGAMO il marchio nazionale "ECO LINE"

Il marchio "ECO LINE " è utilizzato nella classe di prodotti 19, 20.

CR

INNOVATION MANAGER ESCLUSIVI – Italia Oggi del 08-07-2019



Con il Decreto del 7 maggio 2019 del MISE sono state adottate le disposizioni attuative dell'intervento diretto ad agevolare l'acquisizione di consulenze manageriali. Le imprese possono stipulare con il manager individuato un solo contratto per anno solare e tra i parametri della consulenza si annoverano la capacità di indirizzare e supportare i processi di innovazioni, la trasformazione digitale e l'innovazione di tutti i processi relativi alla valorizzazione di marchi e segni distintivi

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

DONNA INES vs DONNA INES – Divisione

di Opposizione 16-05-2019

DONNA INES

VS



Il marchio anteriore è il marchio denominativo "DONNA INES". Il marchio impugnato è il marchio figurativo "DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere" .

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte "DONNA INES", "1932" e Tenuta Bianco di Castel Rovere" sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emanuele n. 253, 83100 Avellino, Italia, e **Ines Fruncillo**, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino, Italia (opponente), rappresentati da **Luigi Martin**, Borgo Ronchini, 3, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da **Studio Legale Militerni & Associati**, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/05/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 811 597 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea

n. 15 779 473 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 779 473 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 745 541 per il marchio denominativo "DONNA INES". 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.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 29: *Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto; concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi;*

fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili;
gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati; legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie; lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi; miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate; nocciole in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e grassi alimentari; olio extra vergine d'oliva; pancetta a pezzetti; passato di pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei; prodotti latticini; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure; ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti]; salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi

[trattati]

; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla frutta; soppresata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto; verdure trattate; zucche [piante, conservate].

Classe 30: Aceti;

aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei); alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi (eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione

di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè; biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffè; caffè; caffè, tè e cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cereali lavorati per l'alimentazione umana; cereali per l'alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare; concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino; confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta; crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

[dessert cotti al forno]

; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini; derivati dell'amido per l'alimentazione umana; derivati di amido di mais in polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di cereali per l'alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione; dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

; essenze da cucina; essenze di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

[esclusi gli oli essenziali]

; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti di lievito; estratti di lievito per l'alimentazione umana; estratti di

lievito

per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali];

farina

commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano;

farina

di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano

saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza;

farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per

l'alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini;

frumento

maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l'alimentazione umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato;

granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti, pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali];

involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa]; maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero;

mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele biologico per l'alimentazione umana; miele naturale; miele naturale

stagionato;

miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati;

miscele

di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele

di

farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane;

miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni

contenenti

pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di

cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;

orzo maltato per l'alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta

alimentare

[pasta per dolci]

; pasta all'uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e

fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale; pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di

carne;

pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena;

pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta

surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene; pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza; polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti; praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare; prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per l'alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta; prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in scatola a base di pasta; propoli; propoli per l'alimentazione umana [prodotto di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina; ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro; salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina; salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e

frutta

secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack

principalmente

a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack

pronti

a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di

farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscono profumo da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali]; spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini

a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso;

succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi

per

pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle;

tagliatelle all'uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina

integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non

medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte;

torte alla frutta; torte all'uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte

salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini;

uova

di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero,

dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

I

prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Pomodori pelati; olio extra vergine d'oliva.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

In via preliminare, occorre osservare che,

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

I

fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter*

alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti

contestati in classe 29

I pomodori

pelati; olio extra vergine d'oliva sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Prodotti

contestati in classe 30

Caffè,

tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Servizi

contestati in classe 43

I servizi

di ristorazione sono simili in basso grado al *caffè* dell'opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune

i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari, in quanto i prodotti dell'opponente sono necessari per la fornitura dei servizi contestati.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il

consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può

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

Nel

presente caso, i prodotti

e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande

pubblico e si ritiene che il

grado di attenzione sia medio.

c) I segni



MARCHIO IMPUGNATO

DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE

Il

territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto

attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in

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

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

Gli elementi comuni "DONNA INES" saranno associati con un nome proprio preceduto da un titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all'indirizzo <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna>), per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi presentano carattere distintivo.

Tali elementi sono gli unici che compongono il marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato dai termini comuni "Donna Ines" riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni modo, 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).

Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore il numero "1932" e nella parte inferiore l'espressione "Tenuta Bianco di

Castel

Rovere". Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente

l'espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In

particolare, il numero "1932", che può tra le altre cose indicare un anno del Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad esempio, dell'anno di inizio dell'attività di un qualsivoglia operatore economico. L'espressione "Tenuta Bianco di Castel Rovere" sarà percepita come il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i servizi sono forniti, in quanto "Tenuta" si riferisce a un "vasto

possedimento fondiario, specialmente se coltivato" (informazione ottenuta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all'indirizzo

<http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta>) – pertanto normalmente distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, "Donna Ines", sono gli elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni

coincidono in termini di "Donna

Ines", che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di "1932", non distintivo, e "Tenuta

Bianco di Castel Rovere", normalmente distintivo – elementi inclusi solamente nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente decorativa, come spiegato sopra.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere

"Donna Ines", presenti in modo identico in entrambi i segni e che costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono del numero "1932", il quale è però un elemento non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell'espressione

"Tenuta Bianco di Castel

Rovere", la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento secondario nell'insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc'anzi e che

in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni

riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai termini comuni "Donna Ines". Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – "1932", che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio significato ma anche per il suo ruolo secondario nell'insieme grafico del segno, e "Tenuta Bianco di Castel Rovere", che svolge anch'esso un ruolo secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il profilo concettuale.

Pertanto, i segni sono concettualmente molto simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti

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

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

251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali dominanti e distintivi "Donna Ines". Questi elementi svolgono nel segno impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di quest'ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

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

Inoltre, come già ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il

suddetto

principio d'interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli elementi dominanti dei segni.

Le differenze tra i segni, limitate all'espressione distintiva ma secondaria "Tenuta Bianco di Castel Rovere" e all'elemento non distintivo "1932" e anch'esso secondario del segno impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

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.

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

Il richiedente rivendica nelle sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l'anteriorità del proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede dell'opponente, nell'affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività, il tutto nonostante la coesistenza pacifica "da sempre" delle due aziende.

Per

quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell'Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell'Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare se un marchio dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell'Unione europea sono

privi di rilievo, in quanto i diritti dell'opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell'Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell'Unione europea del richiedente. In merito al secondo punto, la Divisione d'Opposizione osserva che la malafede non costituisce una difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il

fatto che l'opponente non utilizzi il marchio "DONNA INES" in relazione a tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il marchio anteriore si trova ancora nel "periodo di tolleranza (grace period)" di

cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l'uso del marchio per

poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d'Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l'intenzione di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto dall'ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

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), RMUE.

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI Valeria ANCHINI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio " ITINERANT RESTAURANT"



Il 14 GIUGNO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a MILANO il marchio nazionale "ITINERANT RESTAURANT"

Il marchio "Itinerant restaurant" è utilizzato nella classe di prodotti 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 .

CR