

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione

30-04-2018

MORETTI

vs

MORETTI



Chiodini del 1630

MORETTI **contro** MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN),

Italia

– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15, 12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

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

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

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

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

che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

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

marchio dell'Unione europea n. 15 795 628 per il marchio figurativo ' '.

L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 343 696 per

il marchio denominativo "MORETTI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7

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:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.

Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande

alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.

Il vino del marchio impugnato è compreso nell'ampia categoria delle bevande alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,

che i loro prodotti:

– [...] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di

clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell'Azienda.

La tipologia

di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.

– “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI” dell'Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno

specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il

sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha

intenzione di produrre birra in futuro”.

– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non

trova concorrenza da parte dell'Opponente, il cui successo commerciale è incentrato

sulla produzione di sole birre.”

La Divisione d'Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati

in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro

definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti.

Infatti, qualsiasi

uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti non è rilevante per il

raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di

confusione in relazione ai prodotti su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è

rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva

(16/06/2010, T487/08,

Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

c) I segni

MORETTI

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento verbale 'VITICOLTORI DAL 1630' del segno impugnato ha un significato

in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua

italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un

elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica

dell'operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a "coloro

i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,

alla viticoltura dall'anno 1630". Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di

colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto

significato in relazione a prodotti nella Classe 30.

Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo "classico" e nella parte superiore l'elemento verbale "MORETTI" riprodotto utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la rappresentazione della lettera "R", la cui estremità inferiore risulta essere allungata così finendo al di sotto della successiva lettera "E".

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "MORETTI", il quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.

Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, l'elemento "MORETTI", comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

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

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i

segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di

principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul

consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non

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

utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi

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

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo "MORETTI".

Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i

quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell'elemento figurativo del marchio

impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc'anzi. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

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

termine distintivo "MORETTI", presente in modo identico in entrambi i segni. La

pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi "VITICOLTORI DAL 1630", del marchio contestato, che sono però parte di un'espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendenzialmente pronunciata dai consumatori.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

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

il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale sono uno non-distintivi e l'altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono concettualmente molto simili.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7

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

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere

identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione

medio.

L'identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente 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).

I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto

di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel

termine distintivo "MORETTI", che è l'unico elemento del marchio anteriore. Per

quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi

sono

secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l'appunto le

differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di

confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è

sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n.

11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del

22/09/2017 hanno altresì rivendicato l'esistenza di tre registrazioni di marchio che

Decisione sull'Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 6 di 7

sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente

opposizione, oltre a segnalare l'esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà

già intercorse tra le parti del presente caso.

Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un

marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e

non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito

del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o

meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima

della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella

misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del

richiedente.

I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa "ex art. 53 Par. 1 lett.

A) Regolamento

CE n. 207/2009" del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal

riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell'ambito del

presente

procedimento d'opposizione ma deve essere sollevata nell'ambito di un'azione autonoma.

I richiedenti sostengono, altresì, la "malafede, quanto meno sub specie di condotta

temeraria" con cui l'opponente avrebbe agito sia al momento del deposito dell'opposizione che in sede di osservazioni integrative.

Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente procedimento d'opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi

alle autorità competenti.

Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto

infondate.

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 i richiedenti sono la parte soccombente, devono 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.

Decisione sull'opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE

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

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

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

giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è

stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria

scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera

presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

Veradent

vs



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

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l'alito; prodotti per lucidare i denti.

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237

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

c o n t r o

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

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

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 912 853. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di

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

reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste dentifricie, dentifrici, collutori; prodotti per rinfrescare l'alito;

prodotti per lucidare i denti.

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

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per l'igiene orale.

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

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

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

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

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

servizi.

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

pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.

c) I segni

VERADENT

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

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

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

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

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

L'elemento 'VERA' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
L'elemento 'ALOE' sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal momento che si tratta di una pianta comunemente utilizzata nell'industria cosmetica e farmaceutica.
L'elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch'esso non distintivo per i prodotti in questione (prodotti per l'igiene orale).
Il marchio anteriore, 'VERADENT', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.
Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono in termini di 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nel termine 'ALOE' (non distintivo), nell'elemento figurativo del dente (non distintivo) e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono simili in media misura.
Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'V-ER-A-D-E-N-T', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'A-L-O-E' del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso.
Nonostante la parola 'ALOE' e l'elemento figurativo del dente evocino un concetto, tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l'origine commerciale. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un

confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

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

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde

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

un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Considerato quanto sopra, l'identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua greca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

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

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

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

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI

SERRANO

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

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

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

conclusosi

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

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

giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è

stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria

scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera

presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EURO è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "RIVIANO"

RIVIANO

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

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

CR

BELCOLLE contro BEL COLLE – Divisione di Opposizione 17.04.2018

ELCOLLE



BELCOLLE **contro** BEL COLLE

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 740 598

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

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

c o n t r o

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

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

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

NOTA PRELIMINARE

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

2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

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

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

PROVA DELL'USO

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

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

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

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

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

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

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

registrato da almeno cinque anni.

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

respinta.

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

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

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

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

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

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

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

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

si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Vini.

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

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

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

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

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

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

L'opponente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio. In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

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

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova.

La richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la divisione Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

In relazione al territorio:

Le fatture, cataloghi e listini prezzi dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è Italia, Poloni e Pesi Bassi. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti italiano e inglese, dalla valuta menzionata (Euro) e da alcuni indirizzi dei clienti dell'opponente residenti in Italia, Polonia e Pesi Bassi. Pertanto, contrariamente all'opinione della richiedente le prove si riferiscono al territorio di riferimento, L'Unione europea.

Riguardo al periodo pertinente:
La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di riferimento non viene tenuto in considerazione, a meno che in esso non sia contenuta la prova indiretta ma inoppugnabile del fatto che il marchio è stato effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Circostanze successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la portata dell'uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all'uso effettuato successivamente al periodo di riferimento conferma l'uso del marchio dell'opponente durante tale periodo. Ciò è dovuto al fatto che l'uso cui si riferisce è molto vicino nel tempo al periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Inoltre, i cataloghi dimostrano che il marchio è stato utilizzato tanto in versione figurativa a colori che come marchio verbale e, pertanto, conformemente alla sua funzione nonché in relazione ai prodotti per i quali esso è registrato.

Riguardo all'uso effettivo:
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi

Decisione sull'Opposizione N. B 2 740 598 pag. : 5 di 10
uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l'ambito territoriale dell'uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell'uso maggiormente significativi.
Inoltre, contrariamente all'opinione della richiedente, l'uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo caso, i documenti presentati, in particolare, le fatture e listini prezzi forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso in quanto sono particolarmente significative, giacché contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Pertanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal riguardo, la Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.
Riguardo alla natura dell'utilizzazione:
L'articolo 18 RMUE stabilisce infatti l'uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio.
Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di

apportare al
segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono
di
adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei
servizi di

cui trattasi (23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una
rigorosa

conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la
differenza deve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vini in classe 33.

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

RMUE

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

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

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

dall'apprezzamento,

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

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

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

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

a) I prodotti

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

uso serio ed

effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

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

L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono

commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si

attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle

quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in

linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché

possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P,

G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo

quotidiani (vini) ad un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di

commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la

valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda,

EU:T:2007:340, § 52).

Secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati

simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte

della classificazione di Nizza.

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

la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e

punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o

complementarità.

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

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

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

Pertanto,

sono identici.

Le bevande alcoliche escluse la birra contestate includono, in quanto categoria più ampia, i vini dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può incorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. I prodotti grappa; spiriti e liquori contestati e i vini dell'opponente sono simili. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro.

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

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

c) I segni

BELCOLLE

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è L'Unione europea.

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

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

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

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

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

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

Essendo un

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

Il pubblico di lingua italiana percepirà negli elementi 'BELCOLLE' del marchio anteriore e 'BEL COLLE' del marchio impugnato (con o senza spazio tra 'BEL' e 'COLLE'), il medesimo significato, ovvero una bella piccola elevazione di terreno, di altezza intermedia fra l'altura e la collina. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana. Poiché questi termini non sono direttamente allusivi o descrittivi riguardo i prodotti in questione, presentano carattere distintivo.

Con riferimento al marchio contestato, esso è composto dall'elemento distintivo verbale 'BEL COLLE' e da un elemento figurativo stilizzato di colore dorato. Riguardo a questo elemento figurativo bisogna ricordare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La tipografia del marchio contestato si considera puramente decorativa. Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni coincidono in "BEL COLLE" anche se nel marchio anteriore non vi è lo spazio tra BEL e COLLE. Tuttavia, essi differiscono, nello spazio menzionato appena percettibile, nella tipografia (puramente decorativa) e nell'elemento figurativo del marchio contestato che in linea di principio provocherà un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili al meno in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'B-EL-C-O-L-L-E', presenti in entrambi i segni. Pertanto, i segni sono foneticamente identici. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l'elemento verbale 'BELCOLLE' (con o senza spazio), sarà associato allo stesso significato più sopra spiegato, i segni sono concettualmente identici. Dato che i segni sono stati rilevati esseresimili in almeno un aspetto del

confronto,

l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

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

marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte

simili. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

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

concettuale. Il marchio impugnato riproduce interamente il marchio anteriore. L'unica

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

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

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

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

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

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

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde

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

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

appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

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

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

designa

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

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

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

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

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

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

EU:T:2005:285, §

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

tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza

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

un rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti.

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

SPESE

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

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

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

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

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

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

fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione

Francesca CANGERI

SERRANO Maria Clara IBAÑEZ

FIORILLO

Angela DI BLASIO

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

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

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

giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è

stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria

scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera

presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su

richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109,

paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima

del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di

notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro

pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR

(Allegato I A, paragrafo 33, RMU

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "PIZZA GOURMET"



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

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

CR

LA PLAZA contro LA PLAZUELA – Quinta Commissione 23.03.2018

LA PLAZA

VS



LA PLAZA **contro** LA PLAZUELA

Il segno controverso è un marchio figurativo composto da elementi denominativi

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

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

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

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

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

controverso non può essere percepito come una foglia di vite in quanto è in realtà un cloverleaf. La commissione non può seguire questa tesi.

Le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione

Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

DECISIONE

della quinta commissione di ricorso
del 23 marzo 2018

LA MAS QUE VINOS GLOBALE, S.L.

Plazuela de la Iglesia, 1

45311 Dos Barrios (Toledo)

Spagna Richiedente/ricorrente

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

Madrid,

Spagna.

V

LA MIGUEL TORRES, SA.

I Carbó Miquel Torres, 6

8720 Vilafranca del Penedès (Barcellona)

Spagna Opponente/Respondent

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

Spagna

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

dell'Unione europea n. 12 257 465)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

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

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

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

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

Decisione

Sintesi dei fatti

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

per il seguente elenco di beni e servizi

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

Bevande di frutta e

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

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

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

informatiche mondiali di tutti i tipi di bevande; Servizi di consulenza relativi al commercio al

dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali di bevande; Le

agenzie di importazione e

di esportazione trattano tutti i tipi di bevande; La distribuzione dei campioni per fini

commerciali e pubblicitari; Agenzie pubblicitarie; Promozione delle vendite per altri; Fornire

servizi di gestione delle risorse umane per altre imprese; Intermediazione commerciale; Gestione

di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e per scopi pubblicitari;

Amministrazione

commerciale; Lavori di ufficio.

2 La domanda è stata pubblicata il 5 dicembre 2013.

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

33.

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

EUTMR.

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

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

LA PLAZA

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

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

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

Classe 33 – Bevande alcoliche (tranne le birre).

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

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

controversa e ha

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

decisione:

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

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

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

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

essi sono identici.«Bevande alcoliche (tranne le birre)» sono contenute in modo identico in entrambi gli elenchi di beni.

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

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

grado medio.

– Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide in il suono delle lettere «AL

-PLAZ * A». La differenza di pronuncia deriva da il suono delle lettere «LSE» del segno controverso, che non hanno controparti nel marchio anteriore. T egli

segni sono foneticamente simili a un grado medio.

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

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

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

esaminare IR n. 945 757 che designa il Regno Unito, anch’esso invocato dall’opponente.

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

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

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevuta il 6 ottobre 2017, l’opponente ha

chiesto che il ricorso sia respinto.

Conclusioni e argomenti delle parti

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

come segue:

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

senza considerare anche le delegazioni spagnola, inglese, danese, greco,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– I marchi non sono stati dissected ed è evidente che «AL» e «AL PLAZUELA PLAZA» sono nel complesso simili, in quanto non solo iniziare con la stessa

sei lettere «L-A-P-L-A-Z» ma anche fine nello stesso vocale «A».

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

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

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

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

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

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

– Tenuto conto della somiglianza tra i marchi, è probabile che i consumatori nel

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

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

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

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

– I prodotti sono identici e i marchi molto simili da tutti i punti di vista. I

consumatori tendono a ricordare le somiglianze tra i segni non

dissimilarities. Pertanto l'accettazione del marchio contestato «AL PLAZUELA» potrebbe confondere i consumatori che per errore un prodotto unico e altri erroneamente ritenere che le merci controverse, offerti sotto il marchio «AL PLAZUELA» e il marchio anteriore «AL PLAZA» hanno la stessa origine commerciale.

Motivi

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

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

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

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

Rischio di confusione – articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR

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

16 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, inoltre, un rischio di confusione è la possibilità che il pubblico possa

credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,

eventualmente, da imprese economicamente legate tra lo

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

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

17 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), EUTMR, un rischio

di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi e che i

prodotti o i servizi che essi sono identici o simili. Si tratta di condizioni cumulative

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

citata).

Pubblico di riferimento e il territorio

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

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

valutazione globale del rischio di confusione.

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

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

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

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

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

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

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

coperti dai marchi in conflitto.

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

cui trattasi si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e

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

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

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

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

ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

EU:C:1999:323, § 26).

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

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

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

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

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

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

devono essere confrontati.

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

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

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

non vi sarà alcun rischio di confusione.

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

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

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

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

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

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

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

Confronto dei marchi

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

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

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

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

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

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

delle

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

27 I segni da confrontare sono le seguenti:

LA PLAZA

Marchio anteriore Segno controverso

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

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

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

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

l'articolo «AL»

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

30 Sul piano visivo i segni coincidono in elementi «AL PLAZ/A», nella loro inizio e la

loro ultima lettera. Differiscono per l'elemento «LSE» del segno controverso e i

colori e la rappresentazione della foglia del segno controverso.

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

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

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

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

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

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

33 Il Comitato concorda con la decisione impugnata, che i segni siano visivamente

simili ad un grado medio.

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

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

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

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

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

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

raggiunto la conclusione che i segni sono foneticamente diversi.

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

nelle

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

Pertanto

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

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

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

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

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

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

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

9

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

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

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

medio inferiore di questo elemento.

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

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

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

corrette.

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

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

41 «PLAZA» deriva dalla parola latina *plattĕa*, proviene da *πλατεῖα* *plateîa* *platĕa*

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

Lugar

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

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

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

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

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

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

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

<http://dle.rae.es/?id=T00onBG>). Le terminazioni «UELA» o «UELO» sono abbreviazioni in lingua spagnola ma non in quanto spesso utilizzati come «comune ito, ita, illo illa»; è questo il caso di parole quali pillo- pilluelo, tonto-tontuelo, paño-pañuelo, pícaro-picaruelo, pájaro- pajaruelo).

43 Contrariamente a quanto sostiene l'opponente, il pubblico di riferimento non cogliere questi significati in lingua spagnola e che i segni non hanno alcuna rilevanza pertanto che il confronto concettuale neutrale.

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

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

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

piantagioni di vedere il vino nel proprio territorio.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

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

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

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

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

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

distintivo.

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

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

10

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

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

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

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

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

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

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

T498/10,

David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

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

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

composto da due parole che in lingua inglese: «'the SQUARE. il Comitato rammenta che, come si è detto, entrambe le parole «PLAZA» e «PLAZUELA» non sarà percepito nel loro spagnolo in quanto il pubblico di riferimento si trova in

Danimarca, Grecia, Lituania e Finlandia.

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

complesso non ha alcun significato per uno qualsiasi dei beni in questione, dal

punto di vista del pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere

distintivo del marchio anteriore deve essere considerato come normale.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

51 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare

nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C251/95,

Sabèl EU:C:1997:528, cit., § 24).

52 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore gode solo di un tenue carattere

distintivo presentando l'argomento secondo cui il termine «PLAZA» è descrittivo

per i prodotti per i quali i marchi sono registrati.

53 Come è stato stabilito al di sopra del marchio anteriore non ha alcun significato

per le merci in questione nel relativo territorio, pertanto, il marchio anteriore gode

di un carattere distintivo normale.

Confronto tra i prodotti

54 La valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi deve tener conto di tutti

i fattori pertinenti, che includono la loro natura, finalità e modalità di impiego,

nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998 EU:C:1998:442, § 23). Anche altri fattori possono essere

esaminati,

come, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (11/07/2007, T443/05,

Piranam EU:T:2007:219, cit., § 37).

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

per

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

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

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

56 Il punto di riferimento è se il pubblico di riferimento percepirà i beni o i servizi in questione come avente un'origine commerciale comune (04/11/2003, T85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengono normale che i beni o servizi sono commercializzati con lo stesso marchio, che di norma implica che un gran numero di produttori o prestatori sono gli stessi (11/07/2007, T150/04, Tosca EU:T:2007:214 Blu, cit., § 37).

57 Come il Comitato ha spiegato, tale valutazione dell'identità delle merci come stabilito dalla divisione d'opposizione non è contestata dalla ricorrente. Le merci sono quindi considerati identici.

Valutazione globale del rischio di confusione

58 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi in confronto e i beni e/o servizi nell'ambito del confronto. Di conseguenza, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 17).

59 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, C-39/97, 29/09/1998, EU:C:1998:442, § 18).

60 Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio, deve essere effettuata una valutazione della maggiore o minore capacità di tale elemento per identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti

da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le caratteristiche intrinseche di tale elemento e chiedersi se esso sia descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato (03/09/2010, T472/08, 61 a nosse alegria, EU:T:2010:347, § 47 e la giurisprudenza ivi citata). 61 Merci in conflitto sono risultate identiche. 62 È stato accertato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è la media per le merci in questione. 63 Il carattere distintivo del marchio anteriore è medio, di per sé, in quanto la combinazione «AL PLAZA» nel suo complesso non presenta alcun nesso con i prodotti per i quali il marchio è registrato. 23/3/2018, R 1023/2017-5, AL PLAZUELA/LA PLAZA (fig.)

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

64 I segni hanno un grado medio di somiglianza visiva, i colori e gli elementi figurativi del segno controverso; hanno un grado medio di somiglianza fonetica e concettuale, alcun significato per il pubblico di riferimento, fatta eccezione per una parte del pubblico greco che può individuare le foglie di vite foglia. 65 Si deve tuttavia ricordare che, quando un marchio è composto da parole e elementi figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio più facilmente si riferiscono al prodotto o servizio in questione citando il nome non descrivendo l'elemento figurativo del marchio (31/01/2012, T-205/10, La victoria EU:T:2012:36 de Mexico, cit., § 38). Inoltre, è più facile ricordare e meno ambigua quando siano comunicate ad un'altra persona. Va inoltre ricordato che nel settore vitivinicolo, i consumatori di solito descrivere e riconoscere i vini con riferimento all'elemento denominativo, che li identifichi, specialmente in bar e ristoranti, in cui il vino è richiesto verbalmente dopo il suo nome è stato registrato per il vino (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, punto 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis EU:T:2008:69, cit., § 38). Di conseguenza, nel caso di specie, un'importanza particolare deve essere allegato alla somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

66 Va sottolineato che il pubblico di riferimento solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i segni, ma deve aumentare la fiducia nel loro ricordo imperfetto dei marchi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).

67 Inoltre, le merci in questione sono il vino e le bevande alcoliche, i prodotti che sono spesso acquistati in bar e ristoranti in cui i livelli di rumore possono incidere sulla percezione fonetica, che, nel caso di specie, è suscettibile di essere percepito come segni ancora più simili e aggiunge pertanto un rischio di confusione (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 67).

68 Per i motivi di cui sopra, la divisione di opposizione non ha commesso alcun errore nel ritenere che l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR in relazione a tutte le merci controverse. Pertanto, l'impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta nella sua interezza.

Sulle spese

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

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

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

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

13

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

Ordinanza

Per questi motivi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dichiara e statuisce:

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

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “E-MOTION”



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

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

CR

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “FITFITALY”



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

Il marchio “FITFITALY” intestato a Soliani Andrea Ditta Individuale con

sede a Sanremo, è utilizzato nella classe 28: articoli per lo sport e la ginnastica.

CR

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



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

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

CR

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



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

Il marchio “BRUGHI'S ADVANCED BEAUTY”, intestato a Brughi di Riccardo

Mangiarotti Ditta Individuale con sede a Parma, è utilizzato in una classe di prodotti relativi ai prodotti cosmetici.

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LARIO RETI HOLDING”

O RETI HOLI

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Orru su Primu”



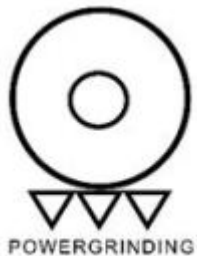
Accettata in data 20.03.2018 la registrazione del marchio “Orru su Primu” ad Oristano depositato il 07.04.2017 e pubblicato sul Bollettino n. 73 del 21 settembre 2017

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Wrestling Metal Inferno”



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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “POWERGRINDING”



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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “SAN TOMMASO Day Surgery”



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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "CHIANTI SALUMI"

CHIANTI SALUMI

Il 22 febbraio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "CHIANTI SALUMI".

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

CR

VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di Opposizione 20.02.2018

VERDESIGN

Valdesign

**VERDESIGN contro VALDESIGN – Divisione di
Opposizione 20.02.2018**

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

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 706 490

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

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

c o n t r o

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

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

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

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

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

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

segno anteriore. Le prime tre lettere dei segni in disputa non hanno un significato o hanno comunque un significato non descrittivo (ad eccezione dell'ipotesi secondo la quale il termine "verde-" sarà riconosciuto, come esplicitato dall'opponente, e in quel caso esso avrebbe una limitata capacità distintiva in relazione ai prodotti nella classe 20). Ad ogni modo, per quanto riguarda la quasi totalità del pubblico rilevante, i suddetti elementi non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo. Lo stesso non vale per quanto riguarda la sequenza di lettere "design", che sarà associata, come anche ammesso dall'opponente, a un termine che per le sue caratteristiche è al massimo debole per la totalità dei prodotti nella classe 20.

Inoltre, va tenuta nella dovuta considerazione la circostanza secondo la quale i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nella riconoscibile sequenza di lettere "DESIGN", presenti nel medesimo ordine in entrambi i segni. Esse formano un elemento dal carattere distintivo limitato. Inoltre, i segni coincidono nella prima lettera "V" di entrambi i marchi. Essi differiscono nella loro seconda e terza lettera, ovvero "-er-", nel caso del marchio anteriore, e "-al-", nel marchio impugnato, entrambe di parti normalmente distintive dei segni. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente a un elemento debole, ovvero il termine riconoscibile "design" i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 20 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale è lecito attendersi presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in basso grado sia da un punto vista fonetico che visivo. Essi coincidono in un elemento, ovvero il termine chiaramente riconoscibile "DESIGN" che, per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione, presenta un debole carattere distintivo. Quando i marchi condividono un

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Divisione Opposizione Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un

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

IL BUONO DI PARMA



www.ilbuonodiparma.com

POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018

POMI'

vs

POMORI'

POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione

26.01.2018

La divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia.

L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati e quindi la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131, Pomorì, è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 327 479

Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa' Agricola Cooperativa, Strada Provinciale 32, 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), Italia (opponente),

rappresentato da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Icab S.p.A, Agglomerato Industriale Lotto, 14, 84021 Buccino (SA), Italia (richiedente),

rappresentata da FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, n. 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

Rilievi preliminari

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

MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 257 581. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al MUE anteriore n. 11 257 581, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione. □ Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione.

Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo. a) Notorietà del marchio anteriore Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 27/11/2013. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio/i marchi su cui si

basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti: Classe 29: Concentrato di pomodoro; passata di pomodoro, conserve di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina. Classe 30: Salsa di pomodoro; condimenti a base di verdure e legumi; sughi e salse; salse di verdure; salse di pomodoro; sughi per pasta e riso.

L'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti: Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi congelati, essiccati e cotti; uova; latte e prodotti derivati dal latte; albume di uovo [chiaro]; albumina per uso culinario; alginati per uso culinario; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; aloe vera preparata per il consumo umano; aragoste non vive; aringhe; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; brodi; brodi ristretti; bucce [scorze] di frutti; burro; burro di arachidi; burro di cacao; burro di cocco; cacciagione [selvaggina]; carne; carne conservata; carne di maiale; caviale; cibi a base di pesce; composta di mirtilli rossi; composti; concentrati [brodi]; conchiglie non vive; conserva di aglio; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pesce; crauti; crema di burro; crisalidi di bachi da seta per alimentazione umana; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; datteri di mare [molluschi] non vivi; egg nog [non alcoliche]; estratti d'alghe per uso alimentare; estratti di carne; fagioli di soia conservati per uso alimentare; farina di pesce per il consumo umano; fave conservate; fegato; fermenti [lattici] per uso culinario; filetti di pesce; fiocchi di patate; formaggi; frittelle di patate; frullati; frutta a fette; frutta congelata; frutta conservata; frutta cotta; frutti cristallizzati; gamberetti grigi non vivi; gamberetti rosa non vivi; gamberi marini non vivi; gamberi non vivi; gelatina di carne; gelatina per uso culinario; gelatine commestibili; grassi commestibili; grasso di cocco; hummus [pasta di ceci]; ittiocollo per uso alimentare; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; kefir; kimchi [piatto a base di verdure fermentate]; kumis; lardo; latte; latte cagliato; latte condensato; latte di soia [succedanei del latte]; latte proteico; lecitina per uso culinario; legumi cotti; legumi secchi; lenticchie [legumi] conservate; macedonia di frutta; macedonia di verdure; mandorle preparate; margarina; marmellate; midollo per uso alimentare; miscele contenenti grasso per fare tartine; mousse [di legumi]; mousse [di pesce]; nidi di uccelli commestibili; noci di cocco essiccate; noci preparate; oloturie [cetrioli di mare], non viventi; ostriche non vive; panna montata; panna [prodotto lattiero]; passato di pomodoro; pasticci di fegato; patate chips; patatine fritte a basso contenuto di grasso; pesce conservato; pesce in salamoia; piselli conservati; pollame [carne]; polline preparato per l'alimentazione; polpa di frutta; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; presame; prodotti della pesca; prodotti di salumeria; prodotti lattieri; prosciutti; prostokvasha [latte cagliato]; ryazhenka [latte fermentato cotto al forno]; salami; salmone; salsicce impanate; sanguinaccio [salumeria]; sardine; sego commestibile; semi [di girasole trattati]; semi [trattati]; siero di latte; smetana [panna acida]; snack a base di frutta; succhi vegetali per la cucina; succo di pomodoro per la cucina; tahini [pasta di grani di sesamo]; tofu; tonno; trippa; tuorlo d'uovo; uova; uova di lumache per il consumo; uova di pesce [trattate]; uova in polvere; uva passa; varech commestibile grigliato; vongole non vive; yogurt; zenzero [marmellata].

Classe 30: Acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; bastoni di liquerizia [confetteria]; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; farinata a base di latte; fermenti per paste; fiocchi di cereali essiccati; gelatina per prosciutto; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; infusioni non medicinali; involtini di primavera; leganti per gelati; leganti per salsicce; maltosio; pangrattato; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasti preparati a base di noodle; pasticcio di carne; pizze; polveri per gelati; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; salsa di pomodoro; salse [condimenti] unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; salse per pasta unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; sandwiches; semi di lino per l'alimentazione umana; snack a base di cereali; snack a base di riso; spaghetti; sughi di carne [salse]; sushi; tacos; tagliatelle; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia]; vermicelli. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

In data 08/06/2016 l'opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti: □ Indagine di mercato sulla conoscenza del marchio realizzata dall'Information Resources, Inc. nel 09/2013 società specializzata nella fornitura di informazioni sui mercati del largo consumo e sul comportamento dei consumatori. Per la realizzazione di tale ricerca di mercato sono state effettuate n. 800 interviste on line e n. 307 interviste in-store negli ipermercati e nei supermercati dell'intero territorio italiano diviso per fasce: nord ovest, nord est, centro e sud. Dalle ricerche condotte è emerso che nella mente dei consumatori i tratti distintivi del marchio 'Pomì' sono storicità e forte italianità. Inoltre, nel mercato delle passate di pomodoro, i prodotti a marchio 'Pomì' risultano posizionati al quarto posto come volume di vendite. □ Numerose rassegne stampa datate nel periodo 2008 – 2012 su quotidiani e riviste di diffusione nazionale e regionale, quali per esempio, La Provincia di Cremona, La Repubblica, Corriere della Sera, Cucina Moderna, Viversani, Vanity Fair, Grazia, Largo Consumo, Donna Moderna, Sole 24 Ore, ecc., contengono un riferimento al marchio 'Pomì', agli investimenti realizzati dal opponente in relazione al marchio 'Pomì' (Pomì, trent'anni nel segno della qualità; i 30 anni di Pomì. Un pomodoro 100% italiano, buono e rispettoso dell'ambiente come nella migliore tradizione

Pomì; Pomì festeggia 30 anni di gusto e sostenibilità; I primi 30 anni della rossa che ha conquistato il mondo, La salsa Pomì, 340 mila tonnellate in bottiglia, Pomì un restyling a tutto tondo per garantire la trasparenza che contraddistingue il brand e portando i valori che lo caratterizzano direttamente nelle mani del consumatore; Pomodoro, Pomì accelera sull'export, in aumento anche il fatturato (a 220 milioni) – più investimenti per la sostenibilità, una politica Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 5 di 10 di marca con il brand 'Pomì', fortemente rilanciato...A trent'anni dalla nascita il marchio Pomì è tornato a realizzare ottime performance di mercato non solo in Italia, ma anche all'estero con il lancio di nuovi prodotti e formati a elevato valore aggiunto, come salse e condimenti, minestre e succhi di frutta e ketchup. Il giro di affari è attualmente legato per il 60% al core business del pomodoro, ossia polpe, passate, salse e condimenti. Pomì ha ottenuto anche l'etichetta 'Per il clima' ideata da Legambiente con la dichiarazione dell'impronta di carbonio dei prodotti durante il loro ciclo di vita, ecc.). Alla luce di tali considerazioni la divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia. Risulta, pertanto, chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato. b) I segni POMI' Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l'Italia. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L'elemento 'POMORÌ' del segno impugnato come tale non ha nessun significato in italiano. Tuttavia, si ritiene probabile che il pubblico italiano potrà ricollegarlo alla parola/e 'pomodoro/i' dato che le due parole sono piuttosto simili. Tenendo a mente che i prodotti di riferimento sono, tra gli altri, prodotti che includono pomodoro, o prodotti simili al pomodoro o prodotti contenenti pomodoro, si ritiene che questo elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale. Con riferimento al carattere distintivo intrinseco marchio anteriore 'POMÌ' si ritiene che, sebbene questo possa essere vagamente allusivo della parola pomodoro il Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 6 di 10 collegamento è molto flebile dato che le due parole sono piuttosto diverse, sia normale. Il marchio anteriore 'POMÌ' potrà essere inteso come un termine di fantasia o al massimo come il plurale di 'pomo' sebbene si ritiene che tale possibilità sia remota dato che tale termine non ha nessun collegamento con i prodotti rilevanti. Inoltre, come

indicato più sopra il marchio anteriore gode di notorietà in Italia e, pertanto, ha un carattere distintivo accresciuto. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'P-O-M-' che sono le prime tre lettere del segno impugnato. Entrambi i marchi inoltre includono la 'I' come ultima lettera. I marchi differiscono nelle lettere 'O-R' e nella stilizzazione del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'PO-M-' e nella ultima lettera 'I'. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'O-R' del segno impugnato. Deve altresì rilevarsi che la circostanza che entrambi i segni terminino con la vocale "i" accentuata, creando dunque due termini tronchi o ossitoni, aumenta il grado di somiglianza fra gli stessi. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, per la parte del pubblico per il quale nessuno dei due segni ha un significato, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Per la parte del pubblico che collegherà uno o entrambi i segni ad un significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire. c) Il «nesso» tra i segni Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 7 di 10 un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): il grado di somiglianza tra i segni; □ la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante; □ il livello di notorietà del marchio anteriore; □ il carattere distintivo,

intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore; □ l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico. Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visuale e fonetico. Il marchio anteriore gode di un rilevante grado di notorietà in Italia per tutti i prodotti rivendicati. I prodotti in esame sono alimenti destinati al medesimo pubblico che possono essere trovati in supermercati e negozi alimentari. Inoltre, le aziende di successo sono normalmente attive in diversi settori alimentari e pertanto i consumatori possono ragionevolmente credere che ci possa essere un'origine commerciale comune. Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un'associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un "nesso" mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un "nesso" tra i segni costituisce una condizione necessaria per l'ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l'esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l'esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Rischio di pregiudizio L'uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni: □ trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi. L'opponente afferma quanto segue: Nel caso concreto, è stata ampiamente provata la forte notorietà del segno 'Pomì', un elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto e non solo una particolare connessione, ma addirittura una identità piena tra i prodotti dell'Opponente e quelli del Richiedente. E' altamente probabile che l'uso del marchio del Richiedente cagionerebbe un'immeritata appropriazione delle qualità attrattive e del valore pubblicitario del marchio 'Pomì'. Ciò creerebbe una situazione di parassitismo commerciale, dove il richiedente sfrutterebbe gratuitamente gli investimenti dell'Opponente fatti per promuovere e rafforzare il goodwill del proprio marchio sin dal 1982 (di milioni di Euro!), in quanto ciò

stimolerebbe le vendite dei prodotti del Richiedente in maniera non proporzionata se comparata con ciò che egli avrebbe ragionevolmente ottenuto basandosi solo sulle proprie forze/risorse. Questo effetto è noto come trasferimento della forza attrattiva, che sussiste particolarmente in caso di prodotti identici, come nella fattispecie, ed è sanzionato dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. E' altresì probabile che l'uso del marchio del Richiedente risulterebbe in uno sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio rinomato 'Pomì'. Esso si è guadagnato sul mercato la fiducia dei consumatori ed è pertanto sinonimo di garanzia per eccellenza, affidabilità e qualità, che verrebbe sfruttato dall'uso del marchio così simile e per prodotti identici, fattispecie idem sanzionata dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. Ulteriore conseguenza sarebbe che l'uso del marchio contestato comporterebbe una diluizione del segno notorio 'Pomì' o addirittura un pregiudizio alla notorietà dello stesso, se le aspettative del consumatore di riferimento venissero disattese! In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Indebito vantaggio (parassitismo) Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 9 di 10 approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40). L'opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi: l'uso del segno impugnato trarrebbe un indebito vantaggio dei significativi investimenti realizzati dall'opponente per promuovere il marchio 'POMÌ' e dell'immagine di alta qualità e prestigio costruita nel corso di più di trent'anni di presenza sul mercato italiano. Non vi è dubbio che in ragione della significativa notorietà che il marchio 'POMÌ' gode in Italia, l'uso del segno impugnato si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore notorio al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine del marchio 'POMÌ'. È probabile, pertanto, che l'immagine e le caratteristiche del marchio anteriore siano trasferite ai prodotti designati dal segno impugnato e che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio 'POMÌ'. Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Altri tipi di rischio di pregiudizio L'opponente sostiene inoltre che l'uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Come abbiamo visto, l'esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un'opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è

sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la divisione Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi. f) Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati. Dal momento che l'opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l'opposizione è stata formata.

SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione Opposizione María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Michele M. BENEDETTI-ALOISI

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

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“ACCADEMIA ESTETICA”



Il 25 gennaio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "ACCADEMIA ESTETICA".

CR