Software, brevetti a tutela light – Italia Oggi del 16-02-2019

DIRITTO E IMPRESA

fliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi m

e, brevetti a tut

ffazione se l'attività è difesa

Le novità dei due decreti

Non c'è contraffazione se l'attività è difesa dal copyright.

No ai marchi che confliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi di certificazione.

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

---

Limiti alle esclusive brevettuali – Italia Oggi del 15-02-2019

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

---

Notorietà del Marchio: DiVella contro Di Lella – Divisione di Opposizione del 15-01-2019

Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 *Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè]* e la classe 35 *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Oltre alla* notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da **De Tullio & Partners S.r.l.**, Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa (CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi*; *servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in relazione al caffè*; *servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci*.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

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

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411

Classe 35: *Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in*

materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554

Classe 30: *Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all'uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all'uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.*

I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.*

Classe 35: *Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al*

dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione

a
giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in
relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione
ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad
apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi
di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura
per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi
al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a
smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi
all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in
relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi
all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in
relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di
marketing e promozionali.

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

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè; tè;
cacao; zucchero; succedanei [caffè]
sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che
nella lista della registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I *prodotti*
delle api e i *dolcificanti*
naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più
ampia, il *miele* della registrazione di marchio
dell'Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non
può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le *glasse* e i *ripieni dolci* del marchio
impugnato sono compresi nell'ampia categoria della *pasticceria* della

registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I *succedanei*

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al *cacao* della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso
nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto
riguarda i *succedanei [tè]* del marchio impugnato, essi sono simili in
alto grado rispetto al *tè* della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella
loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento
e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

**Servizi
contestati in classe 35**

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente
contenuti nella lista del marchio impugnato e
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

*Assistenza negli
affari, servizi gestionali ed amministrativi* del marchio impugnato includono, in quanto
categoria più ampia, i *servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising* della registrazione di marchio dell’Unione
europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari* del marchio impugnato
includono, in quanto categoria più ampia, *fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising*
della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I

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

Pertanto,
i *servizi al dettaglio in relazione al caffè*; *servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci* contestati presentano un basso grado di somiglianza con *caffè*; *tè; cacao*; *gelati; croissant*
della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 dell'opponente.

Tuttavia, *servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria;*

servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio
in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione
a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene
degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio
in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi
all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso
in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti
e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l'opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto
diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né
concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo simili o ancora sono dissimili.

I servizi di *affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; noleggio di stand per la vendita* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

(registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411)

(registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554)

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

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

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

Gli elementi
verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in
taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale,
ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto
dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure
di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno
significato e sono,
pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine
“DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra
della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo
data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411,
aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc’anzi, il termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

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

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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

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

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

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

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

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di

attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

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

La Divisione d'Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende l'italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di marchio dell'Unione europea dell'opponente.

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

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

Dal momento che l'opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente e relativo a prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l'opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione *sine qua non* affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

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

- Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio denominativo DIVELLA.

L'altro diritto anteriore invocato dall'opponente copre un elenco più ristretto di prodotti nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

La Divisione d'Opposizione esaminerà in seguito l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 469 710 per la quale pure è stato invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

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

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 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 la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la 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.

L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

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.

Nel caso specifico, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si riscontrano fra di essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o

prova a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

[si]

dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne *prima facie* che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del

carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o
dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dellapresunta notorietà del
marchio anteriore.Non sembrano però
esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto
la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE,
nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di
fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato
possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata
infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

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

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

**Divisione
d’Opposizione**

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio ” Amaro Parmavecchia”

Il 07 febbraio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Parma il marchio nazionale “Amaro Parmavecchia”

Il marchio “Amaro Parmavecchia” è utilizzato nella classe di prodotti 33.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Suono in canna”

Il 30 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Milano il marchio nazionale “Suono in canna ”

Il marchio “Suono in canna” è utilizzato nella classe di prodotti 25 e 41.

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Angelo Jr Gregorio”

L’ 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Angelo Jr Gregorio ”

Il marchio “Angelo Jr Gregorio” intestato ad una importante realtà di Parma è utilizzato nella classe di prodotti 32

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Dottor Cucito”

Il 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Dottor Cucito ”

Il marchio “Dottor Cucito” intestato ad una importante realtà di Mantova è utilizzato nelle classi di prodotti 7, 37

CR

PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

PONTI vs PONTINOVA

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
Nel caso R 566/2018-5
Pontinova AG
Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
8002 Zürich
Svizzera Ricorrente/ricorrente
rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
V
Ponti & Partners S.L.P.
Consell de Cent, 322 bxs.
08007 Barcellona
Spagna Opponente/convenuto
Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
dell'Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
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. [06-12-2018]

Decisione
Fatto
Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
cercato di registrare il marchio figurativo
per il seguente elenco di servizi:
Classe 45 – Servizi legali.
La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI S.L.P, di seguito «l'opponente») presentava un'opposizione contro la registrazione
della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
dell'UE RMT.
L'opposizione si basava, tra l'altro, sui seguenti diritti:
a) Registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 716 576 per il marchio figurativo
depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i seguenti servizi:
Classe 42 – Programmazione informatica per l'utilizzo di dati e documentazioni nei
settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L'assistenza tecnica
informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
falsificazioni;
Classe 45 – Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza

nelle strategie di
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro
acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d'autore; Gestione della proprietà
industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
giuridica nel settore delle falsificazioni;
b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio» PONTI
depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i seguenti servizi:
Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio» OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i seguenti servizi:
Classe 45 – Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha consentito l'opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
particolare, ha motivato la sua decisione:
– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo dell'opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell'opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente sono stati classificati nella classe 42 nell'edizione della classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del marchio anteriore. Tuttavia, in un'edizione successiva della classificazione

di
Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'opponente. Sono identici;
– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
interessati.
– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un'analisi dei suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
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. [06-12-2018]
– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell'opinione pubblica in questione l'elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il concetto aggiuntivo trasmesso dall'elemento «NOVA» del segno contestato presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato dell'elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
– L'opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è particolarmente distintivo a causa dell'uso intensivo o della reputazione. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,

il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all'inizio del segno contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto 54).
– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
somiglianze tra i segnali e dell'identità tra i servizi, si ritiene che esista un
rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
ricorso.

Il 31 agosto 2018, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
ricorso.
Avendo constatato che l'opponente era uno studio legale e che il rappresentante
professionale nominato dall'opponente sembrava essere la stessa entità
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
dell'opponente stesso, il consiglio ha informato l'opponente che non poteva essere
considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 119,
paragrafo 2, dell'EUTR.
In risposta, l'opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel

procedimento
di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
Argomentazioni e argomentazioni delle parti
Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
impugnata e respinga l'opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce
nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono
sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le
imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti
diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è
nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non
dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali
tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare un'identità;
– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in
proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a
compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi
è alcun rischio di confusione;
– Inoltre, i servizi dell'opponente sono rivolti a un pubblico professionista che
potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
– L'impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno
complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle
lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
– I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un'intonazione diversa. Nel
termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta
una differenza di rischio di confusione;
– «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in
molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto
basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il
suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
– Alla luce di quanto precede, nonostante l'elemento comune «PONTI», non vi
è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

L’opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere riassunte nel modo seguente:
– Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi
dell’opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L’opponente impiega dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di
giustizia dell’Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso l’EUIPO, come nel caso di specie. L’opponente è iscritto al foro di Barcellona
e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono identici;
– Inoltre, i servizi dell’opponente non sono rivolti esclusivamente ai professionisti. L’opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
– I segni in conflitto condividono l’elemento «PONTI» e differiscono per quanto riguarda l’elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l’impressione di «NEW PONTI» e può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
– Considerando l’identità tra i servizi in conflitto e l’elevato grado di somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
Motivi
Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, dell’EUTMR. È ammissibile.
Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
Classe 45 – Servizi legali.
I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
Classe 42 – Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]

Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e rientra in un'ampia gamma di servizi giuridici. L'argomentazione del richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un tribunale, ma comprende anche l'elaborazione di contratti di redazione e di altri documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.
Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all'Ufficio ripartire d' ufficio la categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.
Pubblico pertinente
Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto 23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz, EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.
Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del

marchio
anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L'opponente
sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a
singoli clienti.
Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e
intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno
ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.
Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
fisiche.
Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
del pubblico pertinente sia superiore alla media.
Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il territorio in questione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
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. [06-12-2018]
Confronto dei segni
I segni da confrontare sono:

Il
segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
«PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell'uso delle
lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
costituisce l'unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l'elemento figurativo
del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
un livello medio.
I segni saranno pronunciati come 'PON-TI' e 'PON-TI-NO-VA' da parte del

pubblico spagnolo. Anche se l’ «NO» dovesse essere stressato all’interno di «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due sillabe, l’unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
grado medio.
Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè
«ponte»). Il suo equivalente spagnolo – «puente» – non è immediatamente riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l’aspetto concettuale non ha
alcun impatto sul loro confronto.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

PONTI
Segno anteriore Segno contestato
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. [06-12-2018]
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L’opponente non
ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
dell’uso.
Valutazione complessiva del rischio di confusione
Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi

contemplati. Di
conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
coincidono con l'elemento verbale «PONTI», che è l'unico elemento del segno
precedente e l'elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
tratta dell'elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l'inizio
del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
consumatori tendono a concentrarsi sull'inizio di un segnale di fronte a un
marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l'elemento
«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
«PONTI».
Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
Il ricorso è respinto in quanto l'opposizione è stata ammessa e la domanda
contestata è stata respinta.
Poiché l'opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
l'opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell'atto di opposizione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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. [06-12-2018]
Costi
norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR, il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti
professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto, per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente
di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la
decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente
anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei
costi. Considerando che l’opponente non era stato rappresentato da un rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è
solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.

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. [06-12-2018]
Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto l’opposizione e ha respinto la domanda contestata;
La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di farsi carico delle spese di rappresentanza dell’opponente;
La ricorrente sopporterà l’importo di 320 EUR corrispondente alla tassa di opposizione sostenuta dall’opponente.
Firmato
G. Humphreys
Firmato
C. Gevers
Firmato
A. Pohlmann
Cancelliere:
Firmato
P.O. P. Nafz
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente ϑ medianico”

ulente ϑ medi

Il 10 dicembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “consulente ϑ medianico ”

Il marchio “consulente ϑ medianico ” è stato depositato a Novara ed è utilizzato nella classe di prodotti 45

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Brughi’s”

Accettata in data 03.12.2018 la domanda di registrazione del marchio “Brughi’s” depositato il 22.03.2018 a Parma

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “M&G Engineering Consulting”

Accettata in data 30.11.2018 la domanda di registrazione del marchio “M&G Engineering Consulting” depositato il 03.05.2018 a Savona

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “RIVIANO”

RIVIANO

Accettata in data 30.11.2018 la domanda di registrazione del marchio “Riviano” depositato il 03.05.2018 a Parma

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Brand for you”

Il 12 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Brand for you ”

Il marchio “Brand for you” intestato ad una realtà di Bologna è utilizzato nelle classi di prodotti 3, 5, 16, 35, 39, 44

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “One Farm”

Il 6 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “OneFarm ”

Il marchio “OneFarm” intestato ad una realtà di Brescia è utilizzato nelle classi di prodotti 9, 35, 36, 42

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PRESEPE DI SABBIA”

Accettata in data 25.10.2018 la domanda di registrazione del marchio “Presepe di Sabbia” depositato il 24.11.2017 a Caserta

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ACCADEMIA ESTETICA”

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

---

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Nocte Materassi”

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

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

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Medical Weed”

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

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

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

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

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

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

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

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

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

c o n t r o

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

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

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

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

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

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

1. **I prodotti**

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per*

piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].

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

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

1. **Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

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

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

1. **I segni**

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

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

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

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

Mentre le lettere “M” ed “M” sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l’appunto le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, nel caso in cui ad essi vengano attributi dei significati. Si pensi ad esempio all’idea di “SPA”, che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il

significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini “SPA” e “MARMO MECCANICA”. Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere “SPA” del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di “Società per azioni” e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini “MARMO MECCANICA” saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall’altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

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

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

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

–

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

–

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà

per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo elemento.

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

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

1. **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

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

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

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere “M”, anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un’impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi

senz’altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

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

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

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

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

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

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

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI	Andrea VALISA	María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Itinerant Street Food”

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

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

CR