Registrazione marchi nel REGNO UNITO

Registrazione marchi internazionali REGNO UNITO

Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per il REGNO UNITO

Registrazione marchi in CINA

Registrazione marchi internazionali CINA

Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per la CINA

Registrazione marchi in U.S.A

Registrazione marchi internazionali USA

Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per gli USA.

Preventivo deposito in USA

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

Italian T

Il 26 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THE ITALIAN TIMES”.

Il marchio “THE ITALIAN TIMES” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

CR

AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

AGNONA

ANGONA
ITALY

AGNONA contro ANGONA ITALY

Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e oreficeria.

Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico.

Circa il marchio impugnato, l’elemento ‘ANGONA’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

Agnona S.r.l. Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121; Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente), rappresentata **Claudio Malaspina**, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma; Italia (rappresentante professionale).

Il 18/06/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 578 677 è totalmente respinta.

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

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. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. 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. 15 578 677 . L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

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

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

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente italiano n. 302015000087344.

1. **I prodotti**

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 3: *Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.*

Classe 14: *Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d’oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli*

cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d'orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d'arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l'orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.

Classe 18: *Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere [nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.*

Classe 25: *Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce*

per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghette; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte; calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucciolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiami; camicie da notte.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per pennelli cosmetici; dischetti d'ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all'aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per*

massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; olii per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomici per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l'essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l'igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale.

Classe 14: *Oreficeria; gemme, perle e metalli prezioni e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d'identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d'argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d'oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d'arte in argento; oggetti d'arte in argento smaltato; oggetti d'arte in metallo prezioso; oggetti d'arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d'identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.*

classe 18: *articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da*

passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patenti di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti

pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l'atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all'ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d'intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all'ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d'animali; pelle venduta all'ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

Classe 25: *Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef; cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo];*

cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; suole in gomma; tam o'shanter (berretti scozzesi tondi di lana con ponpon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).

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 3

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 14

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i

prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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

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

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

1. **I segni**

AGNONA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore, 'AGNONA', non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l'Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

L'elemento 'ANGONA' del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ITALY' del segno impugnato sarà inteso come 'ITALIA' ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all'origine geografica dei prodotti.

Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola 'GO', si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

L'elemento 'ITALY' nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i

loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Il primo elemento verbale del segno impugnato, ANGONA' è molto simile al marchio anteriore 'AGNONA'. 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 in termini di 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, 'AGNONA', e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'A-*-*-O-N-A'. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nel elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l'aspetto concettuale è irrilevante.

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

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

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

I prodotti contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l'aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di 'A-*-*-O-N-A' del marchio anteriore 'AGNONA' e dell'elemento verbale 'ANGONA' del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l'elemento verbale dominante oltre ad essere l'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'ITALY' del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell'elemento verbale del segno impugnato 'ANGONA' siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

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

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

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

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è

necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, 5, RMUE.

SPESE

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

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

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

Divisione d’Opposizione

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.

COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS – Quarta commissione di ricorso 08-06-2018

COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS

Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico in genere ricorda il loro elemento denominativo, il che significa che agli elementi denominativi è attribuita maggiore importanza rispetto agli elementi figurativi.

Il termine«ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduce in un significato concettuale. Dato che l'elemento figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «ROMBIT pertanto sarà percepita come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione.

Il design grafico e gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda del marchio ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS non sono sufficienti a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile per cui il rischio di confusione tra i due segni esiste.

DECISIONE
della quarta commissione di ricorso
dell'8 giugno 2018

Nel procedimento R 2419/2017-4

Rombit N.V.
Frankrijklei 115
B-2000 Antwerpen
Belgio Richiedente/ricorrente
rappresentata da Patrick Theunis Langbosweg Kontich, 19, B-2550, Belgio

V

combit Software GmbH
Untere Laube 30
D-78462 Konstanz
Germania Opponente/convenuta
rappresentata da Weiss, Arat & Partner mbB, Zeppelinstr.4, D-78234 Engen, Germania
Impugnazione relative ai procedimenti d'opposizione n. B 2 425 596 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 12 896 106)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da D.Schennen (presidente), E.Fink (relatore) e L.Ma
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. [08-06-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti
1 Con ricorso depositato il 22.05.2014 e pubblicata il 25.07.2014, Rombit N.V.(«il
richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
come marchio dell'Unione europea, dopo un limite nel corso del procedimento

tion opposi, il seguente elenco di beni e servizi:
Classe 9 – per il cloud computing e IOT- (Internet degli oggetti) di software informatici
sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
Classe 35 – Business mediazione nell'acquisto da altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e
vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
richiesta dei professionisti e cor porations e delle relative applicazioni;fornire consulenza, di
informazioni riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche,
compreso Internet;vendita al dettaglio tramite webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
applicazioni.
Classe 42 – Progettazione e sviluppo del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
2 In data 27.10.2014, combit Software GmbH (in prosieguo: l' «opponente») ha presentato opposizione contro la domanda di marchio basato sulla base di un rischio di confu sion conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR e sul marchio dell'Unione europea anteriore n. 6 318 935
combit
depositata in data 28.09.2007, protocollata il 13.12.2014 e rinnovato fino al 28.09.2027 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 – Prodotti per la fotografia, cinematografici, ottici, di misura, di segnalazione, di
controllo (supervisione) e gli «apparecchi e strumenti d'insegnamento;apparecchi e strumenti per
la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo
dell'elettricità;apparecchi per la registrazione, trans missione o la riproduzione di suoni o
immagini;supporti magnetici, macchine calcolatrici, attrezzature di trattamento dei dati e
computer;componenti di computer;tipografie;supporti ottici e magnetici;i programmi per
elaboratore;software di ogni genere, compresi nella classe 9.
Classe 16 – Prodotti dell'argomento;materiale di istruzione e l'insegnamento (tranne gli
apparecchi); utente manuali di istruzione, cataloghi, manuali e istruzioni operative, in particolare
per i software e programmi per computer, le fotografie.

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. [08-06-2018]
Classe 35 – Pubblicità, gestione d'impresa, amministrazione commerciale,

lavori di
ufficio;l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale, la pubblicità
e la presentazione, in particolare nel campo dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
tecnologie dell’informazione.
Categoria 38 – Telecomunicazioni.
Classe 41 – Arranging e lo svolgimento di corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro, in
particolare in materia di elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione.
Classe 42 – scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad esse correlate, in partic
ular nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione;analisi e
ricerche industriali, in particolare nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
tecnologie dell’informazione;de firmare e sviluppo di hardware e software;progettazione di
sistemi informatici;software per computer (aggiornamento of-); consulenza in materia di hardware
e software;installazione di programmi informatici;locazione di software informatici;manutenzione
del software;la creazione di banche dati e programmi informatici;programmazione
informatica;noleggio di computer;attività di noleggio e mainte nance memoria di spazio per i siti
internet, per altri (hosting);noleggio di webservers;principali tenance e progettazione di siti
Internet per conto terzi.
3 L’opposizione era diretta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda contestata e fondata su tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore.
4 Il richiedente ha chiesto la prova dell’uso del marchio anteriore.
5 Con decisione del 20.09.2017, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, a cura di respingere il ricorso nella sua interezza e ha condannato
la ricorrente alle spese.
6 Sulla base Czech- Slovak-speaking e pubblica, la divisione d’opposizione motivata come segue:
 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 sono identici, sottoposti a
prova con i servizi della classe 35 simili a un basso li
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. [08-06-2018]
Conclusioni e argomenti delle parti
7 In data 14.11.2017, la ricorrente ha proposto ricorso, seguita da una dichiarazione
dei motivi su 18.01.2018.Chiede che la commissione accogliere l’impugnazione, consentire la domanda contestata a procedere alla registrazione e condannare l’opponente a sopportare le spese del procedimento.

8 I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:
 Il marchio anteriore di debole carattere distintivo.Il dominio di primo livello
«.com», derivante dalla parola «commerciale» e «bit» come unità di base della formazione in informatica e le comunicazioni digitali, dovrebbero essere entrambi nell'ambito era pari in tutta l'Unione europea.Il marchio anteriore semplicemente descritto una società IT commerciali.Anche in lingua ceca e slovacca, i termini «com» e «bit» sono stati compresi.Una schermata dall' «Interactive Terminology for Europe» banca dati per il termine «bit» e i tabulati di siti Internet ceca con il top-level-domain «.com»
sono allegati.
 I segni erano dissimili.Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto solo di una parola che il segno controverso era un marchio complesso composto da tre elementi dominanti.Il segno controverso è stato visivamente, foneticamente dissimili ceptually e con il marchio anteriore a causa dell'ulteriore espressione «CONNECT ING DIGITAL MINDS
preminente» e l'elemento figurativo.Anche il « ROMBIT ele ments» e «combit» erano sufficientemente diversi a causa delle loro diverse ences all'inizio.I segnali trasmessi chiara significati diversi, vale a dire «ROMBIT»
come una combinazione dei primi quattro lettere del cognome «Rombouts» e «IT» per tecnologie dell'informazione e «combit» in quanto combina tion di «commerciali» e «bit».
 In seguito alla limitazione di beni e servizi «su richiesta per i professionisti e
le imprese», il pubblico di riferimento consisteva solo di professionisti informatici altamente specializzati che presentano un alto grado di tentiveness in particolare.Anche la precedente beni e servizi sono state rivolte
a clienti commerciali in base al sito Internet dell'opponente.
 Nonostante la richiesta della ricorrente di prova dell'uso l'opponente non ha
fornito alcun elemento di prova.I beni e i servizi sono stati dissimili.L'opponente provid ed. software pronti venduti tramite rivenditori webshops e considerando che la ricorrente sviluppato specializzati e su misura offerti sue applicazioni software e soluzioni software tramite contatti
personali.
 L'elenco delle merci anteriore era poco chiaro dal «software di ogni genere,
compresi nella classe 9» è stata unspecific.La contestata «servizi che forniscono informazioni relative al cloud e IOT» non fossero simili ai servizi
di «gestire ment » del marchio anteriore come «attività di gestione» di cui all'attività di gestione di un'impresa e non alla prestazione di servizi di consulenza.

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. [08-06-2018]
9 L’opponente chiede che la commissione di respingere l’impugnazione.Essa concorda con la prova con decisione che esiste un rischio di confusione.La prova dell’utilizzazione richiesta è irricevibile, poiché il marchio anteriore è stato registrato da meno di cinque anni.I beni e i servizi sono stati confrontati con quanto registrato.I beni e i servizi rientranti nella classe 9 e 42 erano identici, i servizi rientranti nella classe 35 molto simili.Nulla nel software poco chiara l’espressione «di tutti i tipi» del marchio anteriore.I beni e i servizi sono state destinate al pubblico in generale e il pubblico di professionisti con un livello medio di attenzione.Gli elementi «Rombit» e «combit» dei marchi erano pertanto priva di senso e distintivo.Esse erano molto simili sul piano fonetico e, alleato visu.Lo slogan «CONNECTING DIGITAL MINDS» del segno contestato è stato appena visibili e l’elemento figurativo del segno controverso non colpisce in particolare.
Motivi
10 Il ricorso non è fondato.Un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste per tutti i beni e servizi controversi.
11 A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio er earli, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di con la fusione da parte del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
12 Poiché il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio pertinente per l’analisi del rischio di confusione è quello dell’Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri.La divisione di opposizione ha fondato la propria decisione sul solo Slovak-speaking Czech- e pubblica, ma il Comitato ritiene che non vi sia alcun risultato diverso per gli altri Stati membri e basare la valutazione sul pubblico di riferimento attraverso l’Unione europea.
13 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 sono limitati a «cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta di profes sionals e società», che sono soluzioni di software su misura per busi

nesses.Pertanto, il pubblico destinatario è costituito da solo il pubblico di professionisti nel settore delle tecnologie dell’informazione.
Confronto dei prodotti e dei servizi
14 La richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore è irricevib
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. [08-06-2018]
di pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea anteriore, l’EUTM è stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea con nection con i
prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o deve dimostrare che vi sono
ragioni giustificabili per il suo mancato uso, a condizione che il marchio anteriore
a tale data registrato da almeno cinque anni.Il marchio anteriore è stato registrato
in data 13.12.2014.A decorrere dalla data di pubblicazione dell’impugnata tion
applica il 25.07.2014 il periodo di cinque anni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo
2, EUTMR non era ancora scaduto.
16 Poiché la prova dell’uso è irricevibile, il confronto tra i prodotti e servizi si basa
sui beni e servizi richiesti e registrati.
17 Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, di tutti i fattori pertinenti che
dovrebbero essere prese in considerazione, compresa la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità
(sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23).Ciò deve essere esaminato per stabilire se il pubblico di riferimento possa concludere che i
prodotti o i servizi in questione abbiano un’origine commerciale comune (4.11.2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) e se i consumatori ritengono normale che tali prodotti siano commercializzati con il medesimo marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o distributori di tali prodotti sono identici (11.07.2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
18 I beni controversi rientranti nella classe 9 «cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese»
sono encom approvata dalla più ampia specificazione «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore.Le merci sono identici.
19 Nella categoria 35, «servizi di commercio al dettaglio via impugnata webshops
del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» sono simili

a un grado medio ai «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore.Alla vendita al dettaglio di cloud e IOT («Internet degli oggetti») software si riferisce a prodotti identici in re spect i quali il marchio
anteriore è registrato.Il rapporto tra il ser morse della domanda contestata e i
prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è pertanto complementare, nel senso
che i prodotti del marchio anteriore sono indis pensable per la prestazione dei
servizi di commercio al dettaglio, che sono specificamente previste in relazione a
detti prodotti.Tali servizi sono forniti con l'obiettivo di sel azzurra talune merci
specifiche, non avrebbe alcun senso senza che tali merci.Dal punto di vista del
consumatore di riferimento, tali servizi svolgono inoltre un ruolo importante al
momento dell'acquisto del bene.Vi è quindi un rapporto di complementarità che
sotto stantiates una somiglianza (24/09/2008, T- 116/06, O Store, EU:T:2008:399,
punti 53-56;15/02/2011, T-213/09, Yorma, EU:T:2011:37, § 39-44).Diversamente
da quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, un grado medio di somiglianza
deve essere come sumed per i beni e i servizi.
20 Risulta inoltre dal testo della controversa «servizi di commercio al dettaglio via
webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici

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. [08-06-2018]
sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
applicazioni» che i prodotti e i servizi in conflitto si sovrappongano in termini di
canali di distribuzione, vale a dire che entrambi possono essere offerti in
webshops.L'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi in
conflitto dovrebbero essere considerati dissimili solo perché il suo soft
distribuisce soluzioni o tramite contatti personali non è suffragata dal disciplinare
della domanda contestata.
21 Contrariamente alle constatazioni della decisione impugnata, esiste anche un
grado medio di somiglianza tra i servizi «attività di mediazione nell'acquisto da
altri soggetti e nella vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio del cloud e IOT
(«Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta per i

professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» rientranti nella classe 35
e i servizi del marchio anteriore «gestione aziendale», appartenenti alla stessa
classe.
22 «mediazione» è una forma di risoluzione delle controversie commerciali tra le
parti in conflitto.I servizi sono prestati da personale specializzato con lo scopo di
aiutare busi nesses risolvere i loro problemi connessi alle imprese sia in materia
di acquisto, o nel contesto della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio.Si
rivolgono le attività professionali pubbliche, hanno la stessa finalità e possono
essere resi dallo stesso com panies specializzati come le precedenti attività
«servizi di gestione».«gestione ser morse» sono fusi per consentire ai clienti di
effettuare le loro attività o alle imprese di fornire il sostegno necessario per
acquisire, sviluppare e ampliare le quote di mercato.Esso comprende tutti gli
aspetti di sorvegliare e controllare le operazioni commerciali.Gestione è l'atto di
assegnazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi auspicati e obiettivi in
modo efficiente ed efficace;essa comprende la pianificazione, l'organizzazione, il
personale, la guida e il controllo o di dirigere un'organizzazione, o lo sforzo di
pesca ai fini della realizzazione di un obiettivo.Servizi confliggenti sono
strettamente connessi e possono essere diretti allo stesso pubblico.
23 Per quanto riguarda il contestato servizi rientranti nella classe 35 «servizi di
consulenza, di fornitura infor mation riguardanti le suddette merci, anche forniti
mediante o tramite reti elettroniche, compreso Internet», la formulazione richieda
l'interpretazione.Il Comitato interpreta tali servizi come «servizi di consulenza, di
informazioni che ri lating al cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
informatici sviluppati ri ricerca per i professionisti e le imprese», che avrebbero
dovuto essere classificati come servizi di consulenza di software compresi nella
classe 42 (v. Alphabetical Elenco n. 420204).IR rispettivi della correttezza della
classificazione, questi servizi sono identici a quelli del marchio anteriore «servizi
di consulenza in materia di hardware e software», rientranti nella classe 42.Il

confronto dei prodotti e dei servizi deve essere ried auto sulla base della formulazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi conformemente alla domanda e
registrati e non per quanto riguarda la loro classificazione, in quanto classifica
tion serve esclusivamente a fini amministrativi, regola 2 (4) del regolamento sul
marchio comunitario, in vigore quando l’opposizione è stata presentata.
24 Nella classe 42, vi è identità tra i servizi di «progettazione e sviluppo del cloud
ment e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca

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. [08-06-2018]
per i professionisti e le imprese» e i servizi di «progettazione e sviluppo di
hardware e software ment» per i quali il marchio anteriore è registrato.I servizi
controversi sono oneri di specificazione più ampio del marchio anteriore, che si
riferisce al materiale informatico (hardware e software) in generale.
Sul confronto dei segni
25 La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in
questione deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni, in
considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.Il
consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua
un esame dei suoi singoli elementi (11.11.1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, § 23;6.10.2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
26 I segni da confrontare sono i seguenti:
27 Il
marchio contestato è un marchio figurativo, consistente nella parola «ROMBIT
standard caratteri neri» in grassetto, con la dicitura «CONNECTING DIGITAL
MINDS» in dimensioni più ridotte e fainter script, posto al di sotto e sopra un
elemento figurativo, consistente in una black rhombus con due punti su ciascun
lato respec tively.
28 Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico
in genere ricorda e si riferisce a marchi da loro elemento denominativo, il che
significa che gli elementi denominativi sono attribuito maggiore importanza a
elementi figurativi (18.09.2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37,
38;14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37).Il termine
«ROMBIT» non ha alcun significato.Combinare lettere iniziali del cognome con

la sigla «IT» non si traduca in un significato concettuale.Dato che l’elemento
figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «R
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. [08-06-2018]
30 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono simili nella misura in cui coincidono
nella lettera sé quence «-OMBIT», vale a dire in cinque dei sei lettere dell’
elemento dominante e più distinc tive «ROMBIT» del segno contestato e del
marchio anteriore «combit».I segni differiscono solo per quanto riguarda la fase
iniziale, vale a dire le lettere «R» da un lato e «C», dall’altro.Poiché il marchio
anteriore è un marchio denominativo, la sua tutela cov ers tutti i caratteri normali,
a prescindere dal fatto che in una riduzione o in lettere maiuscole.Giv en che le
ulteriori differenze in parola e gli elementi grafici del segno controverso sono di
secondaria importanza nell’impressione complessiva, la somiglianza visiva è medio.
31 Sul piano fonetico, la somiglianza dei segni è più elevato in quanto gli elementi
figurativi della domanda non pregiudica il confronto fonetico.L’elemento più
distintivo e dominante [rom | bit] della domanda e il marchio anteriore [com | bit]
sia composto da due sillabe con la stessa sillaba struttura.La seconda sillaba è
identica.La prima sillaba coincide nelle lettere [-om] e differisce solo nel primo
conso NANTS [r] e [c].I termini «CONNECTING DIGITAL MINDS» non sarà
pro nounced in quanto sono difficilmente distinguibili.Nel complesso, la
somiglianza fonetica è elevato.
32 Il confronto concettuale è neutra.Né il termine «ROMBIT» né «combit» ha
significato in alcuna delle lingue dell’Unione europea.In quanto ex plained sopra
(punto28), la combinazione delle quattro lettere di un cognome con la sigla «IT»
non trasmette alcun significato che potrebbero dare luogo a un confronto con
ceptual.Per lo stesso motivo, l’argomento della ricorrente secondo cui «combit»
sarà inteso come la combinazione della top-level-domain IT-unit «.com» e il
«Bit» deve fallire (14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, punto
43;8/03/2006, R 583/2004-4, T-Comit/combit, § 32).Il pertinente pubblico di
professionisti che è altamente improbabile che percepiscono la sillaba «com»
all’inizio di una parola come riferito al top-level-domain «.com» e, in ogni caso,
il significato della combinazione di «com» e «bit» rimane del tutto chiari.
Valutazione globale del rischio di confusione
33 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio che il

pubblico possa
credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente collegate, costituisce una cappa likeli di confusione.
34 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente.Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e
quella dei prodotti o dei servizi designati.Pertanto, un tenue grado di somiglianza
tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17;22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).Il dis tinctive più il marchio anteriore, tanto maggiore è il
rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo ly, sia
intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una

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. [08-06-2018]
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
Canon, cit., § 18).
35 Il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
diretto essere tween dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik, 22.06.1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26;30.06.2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
36 L’obiettivo pubblico di professionisti di prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42,
composto da specialisti informatici visualizzerà un maggiore livello di attenzione.
37 Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.La parola nel suo complesso non trasmette alcun significato, come spiegato in precedenza (punto32) (anche 14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, § 45).Carattere distintivo accresciuto non fosse stato dichiarato o dimostrato dall’opponente.
38 Tenuto conto dell’identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi, la media
elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, la normale distinc tiveness del
marchio anteriore, le differenze derivanti dalle lettere iniziali più distintivo e

dominante dell’elemento «ROMBIT» e «combit» e altri elementi denominativi e figurativi del marchio controverso in modo sicuro non sono sufficienti a prevenire
un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, anche consid
ering un maggiore livello di attenzione del pubblico di professionisti.In considerazione del fatto che l’elemento distintivo e dominante la maggior parte
della domanda contestata è molto simile al marchio anteriore, il design grafico e
gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda non sono sufficienti
a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile che incontrano quando detti beni e servizi identici o simili.
39 Il ricorso doveva essere respinto.
Sulle spese
40 Poiché la ricorrente (la ricorrente) è la parte soccombente ai sensi dell’Arti cle
EUTMR 109 (1), deve sopportare le spese sostenute dal convenuto (le oppo nent)
nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
Determinazione delle spese
41 A norma dell’articolo 109, paragrafo 7 EUTMR e articoli 94 (6) e 94 (7) (d),
punto i), del regolamento sul marchio comunitario, le quali erano applicabili quando l’opposizione, la commissione stabilisce l’importo delle spese di rappresentanza a carico del ricorrente al convenuto per il procedimento di opposizione a 300 EUR, al quale la tassa di opposizione di 350 EUR va aggiunto.Per il procedimento di impugnazione le spese di rappresentanza, per l’importo di 550 EUR sono stabilite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
c), punto iii), e dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di
08/06/2018, R 2419/2017-4, ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS/combit

MARCHI COMUNITARI: depositato il marchio “MATRIX”

Il 08 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO, il marchio comunitario “MATRIX GELATO MACHINES”.

Il marchio intestato a Matrix Engineering ed è utilizzato nella classe di prodotti 7 e 11

CR

BLU MEDICALI contro BLU MEDICAL – Divisione di Opposizione 31-05-2018

BLU MEDICALI contro BLU MEDICAL

Nonostante l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte e non può indicare l’origine commerciale dei servizi rilevanti. L’elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono concettualmente molto simili.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 914 102

Blumedicali S.r.l., Via Vittorio Emanuele II, 60, 25212 Brescia, Italia (opponente), rappresentata da **Sergio Ambrosio**, Via Vittorio Emanuele II, 60, 25121 Brescia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giovanni Maria Camillacci, Via delle Fornaci é", Castelnuovo di Porto (RM), Italia (richiedente), rappresentato da **Elena Finotti**, Viale Pier Luigi Nervi 56, 04100 Latina (LT), Italia (rappresentante professionale).

Il 31/05/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 914 102 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 44: *Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle;*

servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle; trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all'omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l'alimentazione; fornitura di informazioni per l'allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in

ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell'allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l'alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all'idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e somministrazione di medicamenti; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti

farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 446 593 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

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. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. 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 servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 446 593 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 086 093 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 servizi**

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

Class 44: *Cura di igiene e di bellezza; servizi medici per umani; servizi medici per animali.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Class 41: *Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d'istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi;*

organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi.

Class 44: *Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle; servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle; trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la*

crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all'omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l'alimentazione; fornitura di informazioni per l'allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell'allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l'alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e

sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all'idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e somministrazione di medicamenti; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

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.

Servizi contestati in classe 41

I sevizi contestati della classe 41, ovvero *servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel*

settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l'istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d'istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi sono relativi all'organizzazione di eventi e afferiscono agli ambiti dell'intrattenimento, educazione e sport. Tali servizi non hanno punti di contatto con i servizi coperti dal marchio dell'opponente, in quanto non condividono la medesima natura né il medesimo scopo. In effetti, quelli di cui al marchio anteriore sono servizi relativi all'ambito medico, nonché ai settori della cura dell'igiene e della bellezza il cui obiettivo è quello di migliorare il benessere fisico e l'apparenza estetica di chi ne usufruisca. I servizi in analisi non sono forniti dalle medesime imprese, né si dirigono allo stesso pubblico. Infine essi non sono complementari né in competizione tra loro. Di conseguenza, i summenzionati servizi sono dissimili.

Servizi contestati in classe 44

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

I restanti servizi contestati nella Classe 44 del marchio impugnato sono compresi nelle ampie categorie dei servizi di *cura di igiene e di bellezza; servizi medici per umani* del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

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

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

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in quanto alcuni dei servizi in analisi hanno o possono avere natura medica e possono incidere sulla salute del consumatore rilevante (ad esempio i servizi *farmaceutici* o l'*assistenza sanitaria in materia di chiropratica*).

1. **I segni**

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 comune "BLU" ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su detta parte del pubblico.

Il marchio anteriore contiene l'elemento verbale "BLU" in caratteri maiuscoli bianchi posizionati su di una forma quadrangolare blu, la quale manca di carattere distintivo in quanto costituisce un semplice sfondo del summenzionato elemento verbale. Il termine "BLU" sarà inteso come un'indicazione di colore dotata di carattere distintivo, visto che non ha alcuna connessione con i servizi rilevanti.

Il marchio contiene altresì il termine "MEDICALI" in caratteri blu minuscoli, il quale ha un carattere distintivo debole poiché allude alla natura medica dei servizi rilevanti (in particolare quelli precipuamente medici e sanitari), vista la somiglianza con il termine italiano "medico". Per ciò che riguarda i servizi per la cura della bellezza che possono avere una natura medica, il termine, pur non essendo direttamente descrittivo, ha un carattere distintivo debole.

Il marchio impugnato contiene gli elementi verbali "BLU" e "MEDICAL" resi in caratteri maiuscoli neri e che hanno lo stesso carattere distintivo osservato negli elementi verbali "BLU" e "MEDICALI" del marchio anteriore. I summenzionati elementi verbali sono separati da una componente grafica che consiste in una croce cui sono aggiunti elementi angolari ai quattro lati. Tale elemento ha un carattere distintivo debole per i servizi rilevanti in quanto ne suggerisce la natura medica. In ogni caso, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Di conseguenza la componente grafica del segno riveste un ruolo secondario nella presente comparazione.

Considerandone le dimensioni e posizione, gli elementi di cui appena detto sono co-dominanti nel marchio impugnato ed hanno quindi maggiore rilevanza se comparati alle altre componenti del segno. In effetti, il marchio contiene in alto a sinistra la dicitura "ITALIA" la quale sarà percepita come

un’indicazione del luogo di provenienza o di fornitura dei servizi rilevanti e manca di carattere distintivo. Essa ha, quindi, un’importanza secondaria nella presente comparazione.

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. Di conseguenza, la differenza nell’ultima lettera degli elementi verbali del marchio anteriore e dominanti del marchio impugnato attirerà meno l’attenzione dei consumatori di riferimento.

Visivamente, i segni coincidono in termine distintivo “BLU” e nelle lettere “MEDICAL*” (quest’ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati) presenti in entrambi i marchi. Essi differiscono in elementi di importanza secondaria per la loro posizione (la lettera “I” del marchio anteriore), dimensione e/o mancanza di carattere distintivo (ad esempio, l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato o l’elemento quadrangolare blu del marchio anteriore). Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BLU” e “MEDICAL*” (quest’ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera “I” del marchio anteriore, che è posizionata dove i consumatori non tendono a focalizzare la propria attenzione, e nell’elemento non distintivo “ITALIA” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni si coincidono nel concetto trasmesso dall’elemento distintivo “BLU” e dagli elementi “MEDICAL”/”MEDICALI” i quali, sebbene di minor rilevanza per le ragioni di cui sopra, non saranno ignorati dal pubblico rilevante.

Nonostante l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte e non può indicare l’origine commerciale dei servizi rilevanti. L’elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del

summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono concettualmente molto simili.

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

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 servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi **e** di modesta capacità distintiva (per alcuni dei servizi rilevanti), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Nelle osservazioni presentate in data 24/01/2018, il richiedente sosteneva la mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore in virtù dell'estesa presenza dell'elemento "BLU" o della sua variante inglese o francese "BLUE" in numerosi marchi dell'Unione europea e in nomi di società operanti nel settore medico in Europa (il richiedente allegava numeri di registrazione e indirizzi web). Il richiedente sosteneva, altresì, che il termine è usato per richiamare un'idea di pulizia, sicurezza e affidabilità nel settore medico. Tuttavia, il summenzionato termine non è descrittivo, né debole in connessione con i servizi rilevanti, inclusi quelli di natura medica, né il richiedente ha presentato elementi di prova in senso contrario. Inoltre, la Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in

questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti “BLU” o “BLUE” e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

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

I servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione medio.

L’identità tra i servizi 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 simili da un punto di vista visivo, nonché molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale poiché coincidono nell’elemento distintivo “BLU” e nelle lettere “MEDICAL*” che sono parte di un elemento di secondaria importanza in quanto privo di carattere distintivo o debole. Come specificato nella sezione c) della presente decisione, i marchi si distinguono in elementi che per posizione, dimensioni o mancanza di carattere distintivo hanno un’importanza secondaria.

Anche gli elementi “MEDICAL”/”MEDICALI” hanno una minore rilevanza per le ragioni sopra esposte. Tuttavia, essi non saranno completamente ignorati dai consumatori i quali saranno in grado di percepirne la presenza. Inoltre, il carattere distintivo degli elementi di un marchio è solo uno dei fattori da considerare nell’analisi del rischio di confusione e, in questo caso, è compensato da fatto che l’elemento “MEDICAL” di cui al marchio impugnato è interamente contenuto nel marchio anteriore e che i segni coincidono anche in elementi dotati di carattere 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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici 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 servizi non può essere accolta.

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 dei 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

Andrea VALISA	Orsola LAMBERTI	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.

MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP”, se applicata a “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni”, ecc. non faccia altro che definire più concretamente l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un “ITALIAN EXHIBITION GROUP” (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all’ora di acquistare i servizi in oggetto.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi

elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 02/05/2017

BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47922 Rimini
ITALIA

Fascicolo nº:	**016011207**
Vostro riferimento:	**01.E3215.22.EM.159**
Marchio:	**ITALIAN EXHIBITION GROUP**
Tipo de marchio:	**Marchio figurativo**
Nome del richiedente:	**ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. Via Emilia 155 I-47921 RIMINI ITALIA**

In data 02/12/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che

possono essere sintetizzate come segue:

1. L’impedimento della domanda di registrazione ravvisato è stato emesso in realtà unicamente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del RMUE. La mancanza di carattere distintivo sarebbe una semplice conseguenza del carattere distintivo del segno in questione.
2. La valutazione della distintività del marchio si deve effettuare sulla base del segno nella sua totalità. Il segno in questione è un marchio figurativo con elementi verbali. Queste caratteristiche figurative degli elementi che formano il marchio forniscono al marchio quel minimo di fantasia sufficiente per dotarlo, nella sua interezza, di un certo carattere distintivo.
3. Il richiedente afferma chiaramente che l’Ufficio ha condotto l’esame del carattere distintivo “*senza tenere conto di taluni elementi stilizzati*”. Il richiedente fa notare che nella domanda di registrazione gli elementi figurativi descritti vanno considerati come una caratteristica del segno e che questi elementi devono essere presi in considerazione nell’esame del marchio in questione.
4. Nella decisione di rifiuto non vi sono motivazioni a sostegno dell’affermazione che il pubblico di riferimento sarebbe incapace di prendere in considerazione la particolare resa grafica del marchio. Una approfondita analisi del segno permette di apprezzare che l’espressione “ITALIAN EXHIBITION GROUP” è il significato dell’acronimo “IEG”, come evidenziato dall’incolonnamento delle tre lettere e dall’uso di un colore distinto dal resto.
5. Il marchio nella sua totalità ha sufficiente carattere distintivo, il che rende improbabile l’ipotesi che il consumatore possa percepirlo come una denominazione unicamente descrittiva.
6. Il richiedente cita due marchi simili registrati dall’EUIPO, MUE n. 013 629 514 “CANNES COLLECTION EXHIBITION” in classe 35 e 41, e MUE n. 014 612 972 “THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS” in classe 35 e 41, chiedendo l’applicazione del principio di parità di trattamento.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità,

la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei servizi richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo

complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale è la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a servizi quali “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Servizi di pubbliche relazioni; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Organizzazione di conferenze di intrattenimento; Fornitura di locali per convegni; Fornitura di luoghi per esposizioni; Fornitura di sale conferenze; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni, la dicitura in esame indica che essi sono resi da un insieme di aziende italiane sotto il controllo di un unico proprietario italiano che realizza esposizioni pubbliche di vario interesse. Mentre per quanto concerne i servizi “Fornitura di spazi pubblicitari, orario e mezzi di comunicazione; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Consulenza a imprese commerciali in materia di gestione aziendale; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Servizi per conferenze” la dicitura indica che essi sono destinati a o resi da un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale e la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP”, se applicata a “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per

conferenze, esposizioni e riunioni”, ecc. non faccia altro che definire più concretamente l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un “ITALIAN EXHIBITION GROUP” (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all’ora di acquistare i servizi in oggetto.

L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP” sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

Va inoltre ricordato che Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Quanto all’argomento del richiedente riguardo al “sufficiente carattere distintivo” del segno, va ricordato che

La “mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente” (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Come già sopra indicato, la dicitura in esame descrive pertanto l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. È pertanto in questo contesto, ossia nell’esame del carattere descrittivo del segno che, l’Ufficio utilizza la frase “*senza tenere conto di taluni elementi stilizzati*” e non come erroneamente indicato dal richiedente durante l’esame

del carattere distintivo del segno. (vedasi punto 3 e la lettera allegata).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che

Il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Contrariamente a quanto affermato, l'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'accorgimento grafico di incolonnare le tre lettere "IEG" (acronimo dell'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP") ed evidenziarle mediante l'uso di colore distinto dal resto non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l'attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.

L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all'insieme.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare

Per quanto riguarda l’argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile anche al MUE n. 13 629 514 (l’Ufficio fa notare che il numero di fascicolo corretto della registrazione indicata dal richiedente è il 14 912 001) “CANNES COLLECTION EXHIBITION. In particolare, l’Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per quanto concerne invece il MUE n. 014 612 972 “THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS” va rilevato che si tratta di un marchio denominativo, non comparabile con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché il segno indicato dal richiedente si riferisce a servizi parzialmente differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

Per tali ragioni l’Ufficio ritiene che nei casi in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 6 sono da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 011 207 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO

MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFE’ – Divisione di Annullamento 24-05-2018

MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFE’

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l’elemento denominativo “MBATTISTA” nel quale la lettera “M” è di color rosso con bordo bianco e la parola “BATTISTA” è di color bianco. Sopra le lettere “M” e “B” compare l’immagine di un sombrero giallo.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l’impatto visivo della parola “BATTISTA” è più immediato in virtù dell’uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l’impressione complessiva del segno

Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola “BATTISTA” costituisce l’elemento maggiormente distintivo del segno.

I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera “M” e il nome “NINO” costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata.

La Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

ANNULLAMENTO N. 14 062 C (NULLITÀ)

Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l., Str. Prov. 60 San Giorgio km. 3 200, 70019 Triggiano (Bari), Italia (richiedente), rappresentata da **Griga Advertising**, Via dello Sport, 31, 06134 Ponte Felcino (Perugia), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Battista Nino Caffè S.r.l., S.P. 60 San Giorgio, Km. 3 100, 70019 Triggiano (Bari), Italia (titolare del MUE), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/05/2018, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione Europea n. 10 869 477 è dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 33: *Liquori (eccetto liquori a base di caffè).*

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione) (eccetto servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici); servizi di catering (eccetto catering in caffetterie fast-food, servizi di catering per caffetterie di aziende, servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè).*

4. La titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

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 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, a decorrere dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ('REMUE'). 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.

MOTIVAZIONI

In data 23/11/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 10 869 477 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 09/05/2012 e registrato il 20/09/2012, per il segno figurativo qui di seguito:

La domanda è diretta contro una parte dei prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

- Registrazione di marchio dell'UE n. 6 499 041, depositata il 10/12/2007 e concessa il 13/11/2008, per il seguente segno figurativo:

- Registrazione di marchio internazionale n. 1 093 220 del 13/04/2011 che designa *inter alia* l'Ungheria, per il seguente segno figurativo:

La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nella memoria introduttiva allegata al modulo di domanda di nullità, la richiedente invoca un rischio di confusione tra i segni anteriori e il marchio della titolare alla luce dei seguenti fattori:

- Vi è identità e somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto, i quali condividono la medesima origine commerciale, sono diretti ai medesimi consumatori e, con particolare riferimento ai prodotti delle classi 30 e 33, possono essere distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali (i.e. bar, ristoranti, supermercati). In particolare, è usuale che i produttori di bevande analcoliche di caffè commercializzino alcolici e liquori a base di caffè e che i consumatori vedano tali prodotti come sostituti.

- Quanto al raffronto tra i segni, i marchi sono complessivamente simili nella misura in cui essi presentano il medesimo elemento “BATTISTA”, che verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome poco diffuso e, in quanto tale, come l’elemento maggiormente distintivo dei segni (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73). Tenuto conto che i marchi coincidono anche nell’elemento figurativo che riproduce un sombrero messicano e nello sfondo rosso entro il quale sono riprodotti tutti i loro elementi, le differenze generate dalla presenza della lettera “M” nei marchi anteriori e del nome “NINO” nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza complessiva tra i segni.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegati 1 e **2**: Copia dei certificati di registrazioni dei marchi anteriori invocati dalla richiedente nel presente procedimento.

Allegato 3: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

Allegato 4: Estratti dal sito web www.ninobattista.com della titolare contenente una lista di prodotti della medesima (i.e. cialde, caffè biologico e liquori) e dei canali di distruzione utilizzati (i.e. bar, ristoranti, caffè, hotel, alimentari e supermercati).

Allegato 5: Estratti dal sito web www.battista.it della richiedente contenente immagine di prodotti tra i quali caffè in grano, caffè macinato, cialde, capsule e liquori.

Allegato 6: Estratti dal sito web www.cafferiver.it.

Allegato 7: Estratto dalla pagina di Wikipedia dedicata alle "consonanti nasali".

Allegato 8: Estratti dal sito web www.cognomix.it nei quali viene mostrata la diffusione del cognome Battista e dei nomi Antonio, Antonino, Nino e Giovanni.

La titolare risponde rifiutando l'asserito rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i seguenti motivi:

- I marchi differiscono nelle rispettive stilizzazioni grafiche e, in particolare, nelle loro porzioni iniziali, vale a dire nelle parti sulle quali si concentra l'attenzione del consumatore. I segni, pertanto, differiscono a livello visivo e fonetico. In merito al conflitto tra marchi aventi lo stesso cognome, la giurisprudenza italiana ha affermato che nel settore vitivinicolo è assai diffuso che imprese distinte utilizzino il medesimo patronimico, sicché l'aggiunta di un prenome e di altri elementi può essere sufficiente ad escludere il rischio di confusione. Tale principio può essere applicato al caso di specie, nel quale l'aggiunta dei prenome "NINO" e dell'elemento descrittivo "CAFFÈ" al patronimico "BATTISTA", unico elemento in comune tra i marchi, è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni sul mercato.

- In merito ai prodotti in conflitto, la richiedente ha diretto la domanda

di nullità contro prodotti e servizi nelle classi 33 e 43 per i quali il MUE contestato non è stato registrato. Difatti il marchio della titolare rivendica liquori nella classe 33, i quali non presentano punti in comune con i prodotti anteriori della classe 30. Il fatto che i liquori, ad esempio, possano includere i liquori al caffè non determina una somiglianza tra i prodotti in conflitto. Le stesse considerazioni valgono per i servizi della classe 43 che sono servizi di bar e ristorazione in generale che non presentano alcuna affinità con i prodotti della richiedente.

- Nel caso di specie, inoltre, posto che le parti in conflitto sono società i cui rappresentanti sono due fratelli operanti nello stesso settore da diversi anni, è possibile affermare che la richiedente abbia tollerato l'uso del MUE contestato e che i consumatori si siano abituati alla contemporanea presenza dei segni in conflitto nel mercato del caffè.

Nelle sue osservazioni di replica, la richiedente reitera sostanzialmente i precedenti argomenti relativi alla confondibilità dei marchi in conflitto. A detta della richiedente, malgrado i segni presentino alcune lievi differenze, è evidente che essi coincidono nel patronimico "BATTISTA" sul quale si concentrerà l'attenzione del consumatore. Rispetto ai prodotti contestati della classe 33, la richiedente rileva come la documentazione fornita dimostri che i liquori a base di caffè sono prodotti da entrambe le parti e che essi sono affini ai prodotti anteriori della classe 30 in quanto coincidenti nell'origine commerciale, nei canali di distribuzione nonché nel pubblico di riferimento. La richiedente ribadisce gli argomenti sulla somiglianza tra i prodotti anteriori e i servizi contestati in classe 43 e osserva che la giurisprudenza italiana citata dalla titolare riguarda una pronuncia della Suprema Corte che ha escluso la contraffazione di un marchio utilizzato nel settore vinicolo in una determinata area geografica. Tale fattispecie non presenta analogie con il caso di specie.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 9: Estratto dal proprio sito web relativo al liquore a base di caffè "Liquorito".

Allegato 10: Estratto dal sito web della titolare relativo al liquore a base di caffè "Nino Battista Caffè".

Allegato 11: Documentazione prodotta dalla titolare quale prova d'uso dei marchi azionati nei procedimenti di annullamento n. 12 035 C e n. 12 037 C, raffigurante esempi di insegne a marchio "Nino Battista Caffè".

Nella sua controreplica, la titolare ribadisce che, nel caso di specie, il MUE contestato non rivendica i prodotti e i servizi contestati dalla richiedente nelle classi 33 e 43. Secondo la titolare, la circostanza che le parti vendano "liquori a base di caffè" è di per sé irrilevante poiché i prodotti da considerare ai fini dell'identificazione del pubblico di riferimento, nonché del raffronto tra i prodotti in conflitto, sono quelli che per cui i marchi sono stati concessi e non i prodotti effettivamente commercializzati sul mercato.

La titolare inoltre rileva che nel registro dell'Unione Europea sono presenti una serie di marchi registrati a nome della medesima titolare tra il 2001 e il 2003 e recanti la dicitura "BATTISTA" (i.e. MUE n. 1 849 421; MUE n. 2 487 254; MUE n. 2 487 874), contro i quali la richiedente non ha mai presentato opposizione. Nel mercato italiano, infatti, entrambe le parti usano il nome "BATTISTA" come marchio allo scopo di contraddistinguere la stessa tipologia di prodotti, vale a dire caffè. Alla luce di quanto precede, è evidente che: *i)* le parti hanno eguali diritti sul nome "Battista" come marchio e *ii)* l'acquirente italiano è già da molti anni esposto all'uso concomitante di marchi a componente "BATTISTA".

RILIEVI PRELIMINARI

Sui prodotti e servizi contestati

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE, una domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi.

Il MUE contestato è registrato per i seguenti prodotti: *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30, *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

La richiedente ha indicato che la domanda di nullità è diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che l'azione di nullità è diretta contro prodotti e servizi che non rientrano nelle liste di prodotti e servizi coperti dal MUE contestato.

A tal riguardo si rileva che la richiedente è autorizzata a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso (si veda, per analogia, sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25). Pertanto occorre verificare se i prodotti e servizi contro cui è stata presentata domanda di nullità possono considerarsi sottocategorie dei prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso.

In merito ai prodotti contestati *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30 e i servizi contestati *bar* in classe 43 non sorgono dubbi in quanto si tratta delle medesime categorie protette dal MUE contestato. Quanto ai prodotti contestati in classe 33, si rileva che il prodotto *bevande alcolica a base di caffè* non costituisce una sottocategoria dei *liquori* per cui il marchio della titolare è registrato nella medesima classe e, di conseguenza, tali prodotti non possono esser presi in considerazione nella presente valutazione. D'altra parte, i rimanenti prodotti e servizi contro cui è diretta la domanda di nullità, vale a dire *liquori a base di caffè* in classe 33 e *servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende;*

servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè in classe 43, possono considerarsi sottocategorie, rispettivamente, delle voci generali *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

Ne consegue che la domanda di nullità è da ritenersi diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell'UE anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del MUE contestato e sia consapevole di tale uso, il MUE contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell'Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

Nelle sue osservazioni, la titolare ha avanzato l'argomento della preclusione per tolleranza, adducendo che il MUE contestato sarebbe stato usato nel territorio italiano per molti anni nella consapevolezza e acquiescenza della richiedente.

Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa e non è meritevole di accoglimento.

La citata norma, infatti, può unicamente essere invocata se, alla data della

proposizione della domanda di nullità, il MUE contestato sia registrato da oltre cinque anni. Tale circostanza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie, poiché la registrazione contestata è stata concessa in data 20/09/2012, mentre la domanda di nullità è stata avanzata in data 23/11/2016.

L'articolo 61 RMUE si riferisce, infatti, alla tolleranza, per cinque anni consecutivi, dell'uso di un marchio dell'UE. Poiché il marchio dell'UE si acquisisce con la registrazione, ai fini dell'applicazione di detta norma, l'uso di un segno quale marchio dell'UE (e, conseguentemente, la tolleranza di detto uso) non può tecnicamente avere inizio prima della data di registrazione del medesimo. Pertanto, poiché sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del segno contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, e l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, nel caso di specie non ricorrono i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'articolo 61 RMUE.

Inoltre, per completezza, tra le condizioni postulate dalla norma in parola vi è la prova che la titolare del marchio impugnato deve apportare in merito all'uso fatto nel territorio ove il marchio anteriore è protetto del marchio contestato per un periodo di almeno cinque anni consecutivi, nella consapevolezza della richiedente (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 31; 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 30). Orbene, nella specie, la titolare avrebbe dovuto fornire prova di aver utilizzato il MUE contestato nel territorio rilevante nel presente procedimento, vale a dire l'Unione Europea, perlomeno, come detto, nei cinque anni successivi al 20/09/2012.

Tuttavia, la titolare non ha fornito alcun materiale documentale atto a comprovare una coesistenza quale quella rivendicata dalla medesima titolare nel territorio rilevante.

Parimenti, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che consapevolezza e acquiescenza della richiedente siano conseguenza del rapporto famigliare tra i soci rappresentanti delle società a cui fanno capo le parti e che vi sia stata una tolleranza risalente fin dal 2001, anno di registrazione di altri marchi in capo alla stessa titolare. L'istituto della preclusione per tolleranza, infatti, postula una conoscenza e conseguente stato di acquiescenza rispetto all'uso concreto del marchio sul mercato, non alla mera esistenza di registrazioni dello stesso. Pertanto, in assenza di un'effettiva e documentalmente comprovata fruizione del marchio in relazione ai prodotti e servizi interessati e successiva alla data di registrazione dello stesso, l'eccezione di cui all'articolo 61 RMUE non può operare. Come già osservato, nella specie, non vi è materiale versato in atti dalla

titolare nel corso del presente procedimento che possa soddisfare tale requisito.

Alla luce di quanto sopra, il motivo basato sull'articolo 61 RMUE avanzato dalla titolare risulta infondato.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione al marchio anteriore dell'Unione Europea n. 6 499 041.

1. **I prodotti e servizi**

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

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè*.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Prodotti contestati in classe 30

Entrambi i marchi rivendicano *caffè* e, di conseguenza, tali prodotti sono identici.

Vi è, inoltre, identità tra *bevande a base di caffè* e *caffè*, in quanto i prodotti contestati sono inclusi nella categoria generale *caffè* della richiedente.

Prodotti contestati in classe 33

Nelle sue osservazioni la titolare rifiuta gli argomenti della richiedente sull'asserita affinità tra *caffè* e *liquori a base di caffè* adducendo, in sostanza, che non vi sono punti in comune tra i prodotti in conflitto.

A tal riguardo, la Divisione di Annullamento osserva che, sebbene non sia riscontrabile una somiglianza tra *caffè* e la categoria generale *liquori*, nel caso di specie la richiedente ha proposto azione di nullità contro un prodotto specifico, vale a dire *liquori a base di caffè*. Ebbene, mentre in via generale il caffè e molti tipi di liquori non coincidono nell'origine commerciale, né tantomeno nella loro natura o proposito, non è possibile

asserire che non vi siano punti in comune tra *caffè* e *liquori a base di caffè*. Difatti, come anche comprovato dalla documentazione presentata dalla richiedente (Allegati 4, 5, 9 e 10), non è inconsueto che i produttori di *caffè* immettano nel mercato *liquori al caffè* e che tali prodotti siano venduti allo stesso pubblico attraverso i medesimi canali di distribuzione (caffetterie, bar, ristoranti, punti vendita di prodotti alimentari artigianali, etc.). Ne consegue che è possibile riscontrare un lieve grado di somiglianza tra i suddetti prodotti in conflitto.

Servizi contestati in classe 43

In via preliminare, si ricorda che prodotti e servizi sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze dell'11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

I servizi contestati in classe 43 riguardano, in sostanza, la fornitura di cibi e bevande alcoliche in ristoranti, bar, caffetterie, etc.; questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. I prodotti coperti dal marchio anteriore sono, tra gli altri, c*affè.*

Sebbene il semplice fatto che cibi e bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24-26), in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46).

Nel caso di specie, si ritiene che vi sia una relazione di complementarietà tra caffè e i servizi contestati nella classe 43 e che i consumatori possano pensare che la medesima impresa si occupi della produzione di caffè e della sua fornitura attraverso servizi di catering, ristorazione e bar. Di conseguenza, esiste un basso grado di somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi (si veda, per analogia, 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46; 16/01/2014, T 304/12, Absacker of Germany, EU:T:2014:5, § 29; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).

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

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi ritenuti identici e simili in lieve misura sono diretti al grande pubblico il cui livello di attenzione è da ritenersi medio.

1. **I segni**

Marchio anteriore Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il MUE contestato nullo.

Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di riferimento con una sufficiente conoscenza di tale lingua.

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l’elemento denominativo “MBATTISTA” nel quale la lettera “M” è di color rosso con bordo bianco e la parola “BATTISTA” è di color bianco. Sopra le lettere “M” e “B” compare l’immagine di un sombrero giallo.

Il MUE contestato è, anch’esso, un segno complesso caratterizzato da uno sfondo di forma circolare di color bianco e rosso al cui interno sono rappresentate in bianco, una sopra l’altra, le parole “NINO”, “BATTISTA” e “CAFFÈ”. Nella parte superiore della lettera “S” è raffigurata l’immagine di un uomo con un sombrero.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l’impatto visivo della parola “BATTISTA” è più immediato in virtù dell’uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l’impressione complessiva del segno.

Inoltre, posto che il consumatore medio tende a scomporre un marchio o un elemento denominativo al suo interno in parti che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/ 2007, Respicur, T 256/04, EU:T:2007:46, § 57), il pubblico italiano riconoscerà la lettera “M” e la parola “BATTISTA” come elementi semantici che identificano, rispettivamente, l’iniziale di un nome e un cognome di origine italiana. Nella specie, la scissione di tali elementi risulta inoltre favorita dalla grafia utilizzata. Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola “BATTISTA” costituisce l’elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73).

Le medesime considerazioni valgono per la componente verbale “BATTISTA” del MUE contestato, che verrà percepita come l’elemento maggiormente distintivo

del segno. Essa, inoltre, domina il MUE contestato sul piano visivo in quanto riprodotta in posizione centrale e in dimensioni maggiori rispetto agli altri elementi del segno.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i segni coincidono nel loro elemento maggiormente distintivo e dominante, il cognome “BATTISTA”, essi possono ritenersi molti simili sotto l’aspetto **visivo**, **fonetico** e **concettuale**. I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera “M” e il nome “NINO” costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata. Il principio generale in base al quale, normalmente, la parte iniziale di un segno è in grado di attrarre più facilmente l’attenzione del consumatore, non è, infatti, applicabile a tutte le fattispecie (28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 57). Tale constatazione è inoltre conforme alla giurisprudenza secondo la quale, anche se il primo elemento di ciascuno dei segni in conflitto è diverso, la presenza dell’elemento comune consente di affermare la sussistenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi controversi (08/03/2013, T 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 84).

In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni a confronto devono ritenersi molto simili. Ne consegue che l’esame del rischio di confusione procederà.

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un 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 deve essere considerato normale.

1. **Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni**

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

Si è rilevato come i prodotti e servizi in conflitto siano in parte identici e in parte simili in lieve misura e che essi siano diretti al vasto pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Si è concluso, inoltre, che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.

I segni in conflitto presentano elevate somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale nella misura in cui entrambi contengono l'elemento "BATTISTA", che costituisce l'elemento dominante e maggiormente distintivo dei segni per le ragioni suesposte. Tale somiglianza complessiva non è inficiata dal fatto che l'elemento comune sia preceduto dalla lettera "M" nel marchio anteriore e dal nome "NINO" nel MUE contestato, posto che la regola generale che vede la parte inziale dei segni essere quella cui il consumatore attribuisce maggiore importanza non è *sic et simpliciter* applicabile ad ogni caso (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38 e 16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). D'altronde, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, quando quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica

quando questa componente può da sola dominare l’immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33). Tale condizione è rispettata nel caso di specie.

Nella fattispecie, il pubblico italiano assocerà il termine “BATTISTA” in entrambi i marchi a un cognome italiano e, in particolare, a una ditta familiare così denominata dal suo titolare o fondatore. Il cognome in questione non è molto diffuso, come dimostrato dalla documentazione della richiedente (Allegato 8), talché i consumatori non penseranno immediatamente a un caso di omonimia tra due persone con lo stesso cognome titolari di due imprese distinte e non collegate tra loro. Malgrado il pubblico possa riconoscere nella lettera “M” del marchio anteriore l’iniziale di un nome distinto dal nome “NINO”, tale circostanza non esclude il rischio di confusione o associazione dei due marchi. La presenza del medesimo cognome comporta che il consumatore possa ritenere che sussista un legame familiare tra gli stessi, con la conseguenza che i prodotti e servizi recanti i segni possano essere ritenuti (i) provenienti dal medesimo operatore, (ii) ovvero che sussista altresì un legame di natura commerciale tra le parti (iii) ovvero ancora che appartengano a due aree commerciali della medesima impresa.

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti ritenuti identici in classe 30 sia per i prodotti e servizi considerati affini in lieve misura nelle classi 33 e 43 in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

Dal momento che il diritto anteriore dell’Unione Europea n. 6 499 041 determina l’esito positivo della domanda e dell’annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare l’altro diritto anteriore invocato dalla richiedente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

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

Secondo l’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS	Pierluigi M. VILLANI	José Antonio GARRIDO OTAOLA

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 “ALUDRA”

LUDRA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “ALUDRA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “CALERA”

CALERA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “CALERA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THETA”

THETA

Il 22 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THETA”.

Il marchio intestato a Cantina Sociale di Vicobarone di Piacenza ed è utilizzato nella classe di prodotti 33

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Tartufo nero di Piacenza”

Accettata in data 21.05.2018 la registrazione del marchio “Tartufo nero di Piacenza “depositato il 26/10/2016

MONDIAL contro MONDIAL MOTO – Divisione di Opposizione 16-05-2018

MONDIAL contro MONDIAL MOTO

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 908 823

Mondial Moto S.r.l., Via Roma, 9, 25025, Manerbio (BS), Italia (opponente), rappresentata da **Davide Marchi**, Viale Piave, 41 – 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mondialmoto 2007 S.r.l., Strada Gherbella 294/ C, 41100; Modena, Italia (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 4 Grove Park Studios 188-192 Sutton Court Road, W4 3HR; Chiswick, London, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 16/05/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 908 823 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 474 298è totalmente respinta.

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

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. 16 474 298 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 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.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 844 877.

1. **I prodotti**

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

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; motociclette; motocicli; ciclomotori; biciclette; tricicli; motori per veicoli terrestri; pneumatici; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: *Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.*

Le *moto* del marchio impugnato sono prodotti identicamente contenuti in entrambe le liste (inclusi i sinonimi).

Inoltre, i prodotti del marchio oggetto di opposizione *parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli* sono pure identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

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

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio, come ad esempio per quanto concerne certi tipi di accessori per motociclette, ad alto, in particolare per quanto riguarda le moto. In quest'ultimo caso, ciò è dovuto al fatto che dato il prezzo delle motociclette è probabile che i consumatori dedichino al loro acquisto un grado di attenzione maggiore rispetto all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino una moto – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che comprano quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino, in taluni caso, il prestigio.

1. **I segni**

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

L'elemento comune "MONDIAL" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano e il francese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il bulgaro o il lituano.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dal termine "MONDIAL" riprodotto in caratteri bianchi di fantasia posti su di un ovale di colore nero. In particolare, l'estremità inferiore desta della lettera "M" risulta essere inusualmente allungata, formando una linea curva che corre lungo tutta la parte inferiore del termine "MONDIAL". Il segno impugnato è anch'esso figurativo. Esso è formato dai termini "MONDIAL MOTO" posti l'uno sopra l'altro sullo sfondo di un ovale, la cui forma e le cui proporzioni ricalcano quelle dell'ovale del marchio anteriore, solo, anziché essere di colore nero, avendo tre sezioni di tre colori distinti, ovvero verde sulla sinistra, bianco al centro e rosso sulla destra. Inoltre, i termini "MONDIAL MOTO" risultano essere riprodotti utilizzando caratteri di fantasia bianchi il cui tipo è pressoché identico a quello utilizzato nel marchio anteriore, ad eccezione della particolare caratterizzazione della parte inferiore della lettera "M", la quale nel marchio anteriore presenta altresì un elemento sopra di essa che ricorda un apostrofo o un accento.

L'elemento "MONDIAL" di entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento "MOTO" del segno contestato sarà inteso come l'abbreviazione dei

termini bulgaro “Мотоциклет (“*Motociclet*”) e lituano “motociclas”, entrambi equivalenti dell’italiano “motocicletta”.

Tenendo a mente che i prodotti relativi nella Classe 12 sono tutti associabili a moto e motocicli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

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

Per quanto riguarda gli elementi figurativi di entrambi i marchi, 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).

Inoltre, è lecito attendersi che i colori dell’ovale del segno impugnato saranno associati a quelli, visto anche il loro ordine, a quelli della bandiera italiana. Pertanto, i consumatori tenderanno a collegare questa particolare caratteristica del segno impugnato come una semplice indicazione di origine geografica dei prodotti. In conseguenza di ciò, detto elemento risulta essere pure non distintivo all’interno del marchio impugnato.

Visivamente, i segni coincidono nel termine “MONDIAL”, che è riprodotto quasi identicamente in entrambi ed è distintivo. Essi differiscono nel termine “MOTO” del segno impugnato, che è tuttavia non distintivo e negli elementi figurativi di entrambi, i quali sono però, per le ragioni viste sopra, da considerarsi secondari.

Di conseguenza, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MONDIAL”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “MOTO” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore e che

sono, tuttavia, parte di un elemento non distintivo.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici, in considerazione del fatto che l’elemento “MOTO” non sarà oggetto di lettura.

–

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha alcun significato nel complesso. Nonostante la parola “MOTO” del marchio contestato, così come i colori della bandiera italiana evochino un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tali elemento sono non distintivi e non possono indicare l’origine commerciale dei prodotti rilevanti. 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.

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

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

I prodotti nella Classe 12 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. In entrambi i casi, la Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto.

I segni sono visivamente molto simili e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono non distintivi o secondari.

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

Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica, dell'elevata somiglianza visiva e dell'assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine "Mondial". Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 844 877 anteriore porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 27/04/2018, l’Ufficio ha informato le parti che la richiedente non ha presentato alcuna osservazione in risposta nella lingua della procedura entro il termine prescritto.

Peraltro, le osservazioni della richiedente depositate in data 23/02/2012 non potevano essere prese in considerazione in quanto erano state redatte in lingua inglese e nel contempo non era stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero la lingua italiana, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE, in precedenza regola 96, paragrafo 1, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017).

Per i suddetti motivi, le summenzionate osservazioni presentate dalla richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti depositati dalla richiedente in data 01/05/2018, inclusa la richiesta di proseguimento del procedimento. Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la quale sostiene che la richiesta è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del limite di tempo non osservata, detta richiesta è pervenuta all’Ufficio in data, per l’appunto, 01/05/2018, ossia oltre il termine di due mesi (23/04/2018) dalla scadenza del limite di tempo non osservato (23/02/2018).

Tuttavia, la Divisione d’Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell’articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l’azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, la suddetta richiesta deve quindi essere respinta.

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

Orsola LAMBERTI	Andrea VALISA	Francesca CANGERI SERRANO

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, RMUE).

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “BIO REPOSE NATURAL SLEEP”

Il 16 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “BIO REPOSE NATURAL SLEEP“.

Il marchio intestato ad un’azienda di Macerata è utilizzato nella classe di prodotti 20

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “LOCHERE LIVE”

Il 11 maggio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "LOCHERE LIVE".

Il marchio "LOCHERE LIVE" intestato a realtà trentina (TN) che organizza festival musicali, è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

CR

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

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).

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

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 tendezilamente
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.

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 esplicitiate 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

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 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

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.

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.

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 evochino 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).

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