DOPPIO PASSO contro MIO PASSO – Divisione di Opposizione 15.12.2017

DOPPIO PASSO contro MIO PASSO

L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Trattandosi di prodotti/servizi relativi alla classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti – non è descrittivo né allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, quindi presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di 1a persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 748 229

Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A., Via L. Cadorna, 17, 30020 Fossalta di Piave (VE), Italia (opponente),

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet, 9, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

The Wine People S.r.l., Via Maestri del Lavoro 28, 38121 Trento, Italia (richiedente),

rappresentata da Niccolò Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 748 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 387 939 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR. 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. 15 387 939 . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 364 122 DOPPIO PASSO. 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’opponente dell’Unione europea n. 11 364 122. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre). I prodotti contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). 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 DOPPIO PASSO 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 'PASSO' ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'italiano. L'elemento 'PASSO' sarà inteso, tra le altre cose, come 'l'atto, il movimento di passare'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore sarà inteso come 'aggettivo. Che è due volte tanto'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. L'elemento 'MIO' del segno impugnato sarà inteso come 'aggettivo possessivo che si riferisce a soggetto singolare di 1a persona'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno natura puramente 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 'PASSO'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'DOPPIO' del marchio anteriore e nell'elemento 'MIO' e gli elementi figurativi del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'P-AS-S-O', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'DO-P-P-I-O' del marchio anteriore e nelle lettere 'M-I-O' del segno impugnato. Decisione sull'Opposizione N. B 2 748 229 pag. : 4 di 6 Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti sono identici. I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, entrambi i marchi includono l’elemento ‘PASSO’ che ha un ruolo distintivo autonomo. Gli elementi verbali aggiuntivi sono secondari dal momento che servono a definire e qualificare la parola ‘PASSO’, alla quale sono riferite. Gli elementi figurativi del segno impugnato hanno un impatto minore rispetto agli elementi verbali e hanno natura puramente decorativa. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 11 364 122 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché il diritto anteriore marchio dell’Unione europea n. 11 364 122 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). 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 Andrea VALISA 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.

Registrazione marchi Cina

Registrazione marchi internazionali Cina

Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per la Cina.

Registrazione marchi Australia

Registrazione marchi internazionali Australia

Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per l'Australia.

MARCHI ITALIANI: rinnovo marchio "SCUOLA NAZIONALE MAESTRI PIZZAIOLI"

Il 07 dicembre 2017 lo studio Rossi & Martin ha rinnovato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "Scuola Nazionale Maestri Pizzaioli".

CR

Registrazione marchi Albania

Registrazione marchi internazionali Albania

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

Registrazione marchi internazionali

Registrazione marchi internazionali

Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali, per i seguenti Paesi:

Albania	Germania	Regno Unito
Algeria	Grecia	Romania
Antigua e Barbuda	Ungheria	Russia
Armenia	Islanda	San Marino
Australia	Iran	Serbia – Montenegro
Austria	Irlanda	Sierra Leone
Azerbaigian	Giappone	Singapore
Bahrain	Kazakistan	Slovacchia
Belgio	Kirghizistan	Slovenia
Benelux	Kenya	Spagna
Bhutan	Lesotho	Sudan
Bielorussia	Lettonia	Swaziland
Bosnia – Erzegovina	Liberia	Svezia
Bulgaria	Liechtenstein	Svizzera
Cina	Lituania	Siria
Cipro	Lussemburgo	Tagikistan
Corea del Nord	Macedonia	Repubblica Ceca
Corea del Sud	Marocco	Stati Uniti d'America
Croazia	Moldova	Turchia
Cuba	Monaco	Turkmenistan
Danimarca	Mongolia	Ucraina
Egitto	Mozambico	Uzbekistan
Estonia	Namibia	Vietnam .
Comunità Europea	Norvegia	Zambia
Finlandia	Olanda	
Francia	Polonia	
Georgia	Portogallo	

Costi
I costi del servizio sono indicati con apposito preventivo gratuito su richiesta del Cliente.

Per conoscere le Tasse per ogni Paese si inviata a consultare il sito dedicato di WIPO – World Intellectual Property Organization

Per informazioni scrivere a carlorossi@infogiur.com o telefonare allo 0521 223260 (Parma) o 0187 732272 (La Spezia) ti spiegheremo senza impegno come registrare un marchio a livello internazionale.

FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017

FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017

Il marchio anteriore ‘FIGO’ sarà inteso come uso gergale della parola ‘fico’ che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire ‘!’ come una lettera ‘i’ invertita. Si ritiene che ‘FIGO’ sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole.

Secondo la Divisione d’Opposizione sussiste rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 802 174

Sabrina Rudnik, Schäfereiweg 1, 01731 Kreischa, Germania (opponente),

rappresentata da Jens Hänsch, Glacisstr. 20b, 01099 Dresda, Germania (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mario Benvenuti, Via Verdi 1, 18039 Ventimiglia, Italia (richiedente),

rappresentato da Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli, Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/12/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 802 174 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 736 473 è respinta per

tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. 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 e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 736 473 . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 667 091 FIGO. 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 e servizi I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti: Classe 5: Cerotti [medicazioni]; cerotti medicati; nastri adesivi per la medicina; cotone antisettico; cerotti liquidi antisettici; cotone asettico; strisce assorbibili emostatiche per le ferite lievi; mascherine oculari ad uso medico; maschere per gli occhi; rondelle oculari per uso medico; bende oculari per uso medico; bendaggi per medicazioni; cotone per uso medico; bendaggi per docce di gesso; bende chirurgiche; cerotti per uso chirurgico; medicazioni mediche e chirurgiche; tamponi disinfettanti; fasciature disinfettanti; nastri biadesivi per uso medico; bendaggi elastici [fasciature]; cerotti analgesici antinfiammatori; bende per il pronto soccorso; garza per uso medico; tessuti per uso chirurgico; bende adesive; cerotti adesivi per ferite cutanee; cerotti adesivi; resine sintetiche per uso medico; materiali per medicazioni; materiali per medicare ferite; tamponi medicati; tamponi medicati imbevuti; fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche; prodotti contro le bruciature; moleskin [tessuto] per uso medico; finta pelle da utilizzare come fasciatura medica; compresse di garza; fasciature per le orecchie; cerotti transdermici; tamponi per uso medico; salviette per uso medico; garza per medicazioni; articoli per medicazioni; bende per le ustioni; materiali per la ritenzione delle fasciature; stoffe per medicazioni; pellicole sterili in plastica per uso come bende; fasciature per ferite cutanee; bendaggi per la cavità orale; bende per prevenire la formazione di vesciche; ovatta idrofila; ovatta per uso chirurgico; ovatta per uso medico; ovatta per uso farmaceutico; tamponi di cotone per uso medico; spugne cicatrizzanti; fasciature per ferite;

cerotti riscaldanti per uso medico; ovatta di cellulosa per uso medico; lana di cellulosa per uso medico; cassette di pronto soccorso; salviette disinfettanti; salviette medicate imbevute; panni per la pulizia imbevuti di disinfettante per uso igienico; fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche; salviette imbevute di disinfettante; indumenti igienici; nastri adesivi per il fissaggio [medico]. Classe 10: Fasciature elastiche; bendaggi ortopedici; sciarpe [fasciature di sostegno]; materiali per fasciature [di supporto]; fasciature elasticizzate di supporto; bende per uso ortopedico; guaine di sospensione per protesi di membra; fasciature elasticizzate contenenti composti di rame; clip per fasciature; fasciature in materiale sintetico [di supporto]; fasciature elasticizzate contenenti rame; fasciature non elastiche [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso veterinario; fasciature imbottite in materiali sintetici [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso chirurgico; materiali per suture; cerniere lampo concepite per essere utilizzate come chiusure temporanee di ferite. Classe 26: Cerniere lampo; Cordoncini per bordare; Toppe applicabili a caldo; Toppe incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili; Pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia tessile; Toppe per la riparazione di articoli tessili. I prodotti e servizi contestati sono i seguenti: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici. Decisione sull'Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 3 di 6 Classe 44: Cure di igiene e di bellezza. 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 simili in basso grado ai tamponi disinfettanti dell'opponente. Essi possono avere la stessa destinazione e coincidere in pubblico rilevante e metodo d'uso. Servizi contestati in classe 44 I servizi contestati non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante ed origine commerciale. 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 simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni FIGO Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Union 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 'FIGO' 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 sulla parte del pubblico che parla italiano. Il marchio anteriore 'FIGO' sarà inteso come uso gergale della parola 'fico' che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire '!' come una lettera 'i' invertita. Si ritiene che 'FIGO' sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'F-I-G-O'. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione e colore del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in'FIGO' e, pertanto, i segni sono foneticamente identici. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come 'FIGO', 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 e servizi sono in parte simili in basso grado ed in parte dissimili. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, identici dal punto di vista

fonetico e molto simili dal punto di vista concettuale. In particolare, essi differiscono unicamente negli elementi grafici del segno impugnato che hanno un impatto minore sul consumatore. 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 precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti. Decisione sull’Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 6 di 6 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 Opposizione decide una ripartizione differente. Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione Opposizione María Clara IBAÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA

ZERO contro Z3RO – Divisione di Opposizione 28.11.2017

ZERO contro Z3RO – Divisione di Opposizione 28.11.2017

Entrambi i marchi in conflitto sono marchi figurativi. Il marchio anteriore consiste nella parola “ZERO” orientata verticalmente in lettere maiuscole leggermente stilizzate. Il marchio della domanda consiste nella sequenza, orientata orizzontalmente, “Z3RO”, composta da tre lettere maiuscole e un numero, in caratteri leggermente stilizzati.

L’elemento verbale “ZERO” presente nel marchio anteriore e così interpretato anche nel marchio della domanda sarà inteso come la cifra “zero” in entrambi i segni. Non avendo un significato chiaro in relazione con i prodotti de quo, tale elemento presenta carattere distintivo. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere “Z-RO”. I marchi differiscono nella lettera “E” e il numero “3”, situati al secondo posto nelle sequenze “ZERO” e “Z3RO”, rispettivamente. I marchi differiscono nell’orientazione delle lettere, verticale e orizzontale rispettivamente, e nella stilizzazione dei caratteri. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento e posto che “Z3RO” verrà letto come “ZERO”, i segni saranno pronunciati identicamente. Sotto il profilo concettuale, come anteriormente rilevato, il numero “3” nel marchio della domanda verrà inteso dal pubblico di riferimento, come una lettera “E” e pertanto il marchio contestato verrà interpretato come la parola “ZERO.

Sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, francese e inglese. 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 2 813 031

Area S.P.A., Via Degani, 2, 42124 Reggio Emilia, Italia (opponente),

rappresentata da Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Accessory Line S.r.l., Via Obbia Bassa, 1/b, 35010 Trebaseleghe (Padova), Italia (richiedente),

rappresentata da Laura Baretto, via Dei del Dente, 24, 35016 Piazzola sul Brenta (PD), Italia (rappresentante professionale).

Il 28/11/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 813 031 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 794 647 è totalmente respinta.

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

Osservazioni preliminari

A decorrere dal 01/10/2010, 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. 15 794 647 .

L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 13 847 116 .

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 9: Custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; rivestimenti per telefoni, tablet e smartphones, specificamente adattati; coperture protettive e custodie per tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; bastoni per autoscatti usati come accessori per smartphones; caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; batterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; supporti per smartphones e telefoni cellulari; Cavi elettronici; Cavi USB; Cavi di connessione.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 9: Custodie per telefoni; custodie per lettori multimediali portatili; custodie in pelle o finta pelle per telefoni cellulari; custodie per smartphones; custodie per computer; custodie per agende elettroniche; custodie per tablet; custodie rivoltabili per tablet pc; custodie in pelle per tablets; custodie per lettori di supporti digitali; custodie in pelle per smart phone; custodie a libro per smart phone; supporti per telefoni cellulari; supporti orientabili per computer; custodie per lettori mp3; caricabatterie; dispositivi caricabatterie; dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; auricolari; cuffie per computer; cuffie microfono senza fili; cuffie senza fili per smartphone; supporti da tablet adattati per essere usati in automobili; custodie per videocamere; alimentatori per telefoni smartphones. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti contestati custodie per telefoni; custodie in pelle o finta pelle per telefoni cellulari; custodie per smartphones; custodie per tablet; custodie rivoltabili per tablet pc; custodie in pelle per tablets; custodie in pelle per smart phone; custodie a libro per smart phone; supporti per telefoni cellulari; caricabatterie; dispositivi caricabatterie; dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari; auricolari; cuffie microfono senza fili; cuffie senza fili per smartphone; alimentatori per telefoni smartphones sono identici a custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; rivestimenti per telefoni, tablet e smartphones, specificamente adattati; coperture protettive e custodie per tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari; supporti per smartphones e telefoni cellulari dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati. I rimanenti prodotti contestati custodie per lettori multimediali portatili; custodie per computer; custodie per agende elettroniche; custodie per lettori di supporti digitali; supporti orientabili per computer; custodie per lettori mp3; cuffie per computer; supporti da tablet adattati per essere usati in automobili; custodie per videocamere hanno un alto grado di somiglianza con i prodotti dell’opponente custodie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; auricolari e cuffie per telefoni cellulari, tablet e smartphones; supporti per smartphones e telefoni cellulari in quanto questi prodotti hanno lo stesso metodo e la stessa

finalità d’uso, pur essendo utilizzati in combinazione con articoli distinti (computer, agende elettroniche e lettori multimediali nel caso dei prodotti contestati, tablet, telefoni cellulari e smartphones nel caso dei prodotti dell’opponente), essi sono normalmente fabbricati dalle stesse imprese, coincidono nel loro pubblico rilevante nonché nei canali di distribuzione.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o avere un alto grado di similitudine sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica in particolare di alcuni dei prodotti de quo, come ad esempio i caricabatterie per tablet, smartphones e telefoni cellulari o i dispositivi caricabatterie, nonché alla frequenza di acquisto e al loro prezzo. c) 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. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Si considera che per lo meno parte del pubblico pertinente, tra cui per esempio almeno una parte dei consumatori di lingua italiana, francese e inglese dove il termine “ZERO” esiste, interpreteranno il numero “3”, posto tra le lettere “Z” e “R” del marchio contestato, come una vocale “E”, posto che “3” e “E” presentano indubbie somiglianze apparendo l‘uno quasi la rappresentazione simmetricamente opposta dell’altra. Pertanto, la presenza del numero “3” al posto della “E” non è tale da impedire la chiara e immediata individuazione di quest’ultima vocale nella dicitura “Z3RO”, soprattutto laddove si consideri che il termine “ZERO” esistente come tale nelle lingue italiane, francese e inglese, privato della lettera “E”, risulterebbe inverosimile nonché impronunciabile per i consumatori di riferimento (v., per analogia, decisione del 18/03/2013, R 1116/2011-2, R 1268/2011-2, CONDI O CUOCI, punto 46 e decisione del 21/02/2013, R 1268/2011-2, CASAZZURRA, punto 22). Infine, è opportuno rilevare che l’uso di numeri al posto delle lettere in una data parola, laddove tali numeri presentino indubbie somiglianze con le lettere che sostituiscono, generalmente non comporta un ostacolo al comprendimento di tali parole e questa pratica non è del tutto inusuale nella prassi commerciale. Conseguentemente, almeno una parte dei consumatori di lingua italiana, francese e inglese non avranno alcuna difficoltà nel leggere la parola “Z3RO” nel marchio della domanda. Stanti le osservazioni che precedono, e

considerando che l’elemento verbale “ZERO” comune ad entrambi i marchi ha un significato in taluni territori come sopra menzionato, ovvero nei paesi in cui l’italiano, il francese e l’inglese vengono capiti, la divisione Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, francese e inglese. Inoltre, ai fini comparativi, i marchi saranno analizzati tenendo conto della parte del pubblico di lingua italiana, francese e inglese che interpreteranno il segno contestato “Z3RO” come “ZERO”. Entrambi i marchi in conflitto sono marchi figurativi. Il marchio anteriore consiste nella parola “ZERO” orientata verticalmente in lettere maiuscole leggermente stilizzate. Il marchio della domanda consiste nella sequenza, orientata orizzontalmente, “Z3RO”, composta da tre lettere maiuscole e un numero, in caratteri leggermente stilizzati. L’elemento verbale “ZERO” presente nel marchio anteriore e così interpretato anche nel marchio della domanda sarà inteso come la cifra “zero” in entrambi i segni. Non avendo un significato chiaro in relazione con i prodotti de quo, tale elemento presenta carattere distintivo. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere “Z-RO”. I marchi differiscono nella lettera “E” e il numero “3”, situati al secondo posto nelle sequenze “ZERO” e “Z3RO”, rispettivamente. I marchi differiscono nell’orientazione delle lettere, verticale e orizzontale rispettivamente, e nella stilizzazione dei caratteri. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento e posto che “Z3RO” verrà letto come “ZERO”, i segni saranno pronunciati identicamente. Sotto il profilo concettuale, come anteriormente rilevato, il numero “3” nel marchio della domanda verrà inteso dal pubblico di riferimento, come una lettera “E” e pertanto il marchio contestato verrà interpretato come la parola “ZERO. Si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati allo stesso significato, i segni sono concettualmente identici. 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 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. 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 prodotti sono in parte identici ed in parte hanno un alto grado di similitudine. I marchi sono visivamente simili in misura media e foneticamente e concettualmente identici. Inoltre il marchio anteriore è dotato di un normale carattere distintivo. Bisogna osservare 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). Alla luce delle considerazioni che precedono, nonostante i marchi presentino alcune differenze sul piano visivo, come l'orientazione degli elementi verbali, la lettera/numero "E/3" e i caratteri tipografici, tali differenze non sono considerate sufficienti a controbilanciare le somiglianze. In particolar, a causa dell'identità fonetica e concettuale e in assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, francese e inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 13 847 116 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

MARCHIO DESCRITTIVO HIDROMIX: EUIPO 21.08.2017

Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica, come lo stesso richiedente ammette, una caratteristica del prodotto.

Affinché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione è sufficiente che il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente afferma che i consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel settore non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante. Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l’elemento acqua (o composto d’acqua) e la categoria dei fertilizzanti.

Ad avviso dell’Ufficio EUIPO l’insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

Alicante, 21/08/2017

BUGNION S.P.A. Via Sallustiana, 15 I-00187 Roma ITALIA Fascicolo nº: 016602948

Vostro riferimento: 11.V2020.22.EM.140 Marchio: HIDROMIX

Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: VALAGRO S.p.A. Via Cagliari n. 1 I-66041 Atessa (CH) ITALIA

In data 20/04/2017 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 15/06/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. “I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante”. “Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l’elemento acqua (o composto d’acqua) e la categoria dei fertilizzanti”;

2. La richiedente è dell’avviso che in tale ambito merceologico debbano/possano valere analoghi principi a quelli consolidatisi nel settore

dei marchi di prodotti farmaceutici.

3. il marchio ha accumulato una forza distintiva attraverso l'uso e/o la propaganda. (Si allega dichiarazione a firma del legale rappresentante della società contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2017 dei prodotti marchio HIDROMIX (All.A)). 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. 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). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 anche privo di capacità distintiva. È giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio di carattere formale che intende ricostruire, sulla base del segno richiesto, dei prodotti cui è applicato e del tipo di consumatore di riferimento, quella percezione che, al di la di ogni ragionevole dubbio e per lo più possa generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. Di conseguenza, non si può escludere che il giudizio dell'Ufficio contenuto nella precedente comunicazione (vedi allegato), non rappresenti un "giudizio obiettivo". Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell'obbiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Infatti, quella dell'arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l'altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di "soggettività" sia inevitabile. Premesso che sebbene il segno richiesto sia scritto con la "I" e non con la lettera "Y" come erroneamente scritto, le considerazioni di cui alla precedente comunicazione valgono comunque in quanto questa differenza non altera la percezione che il

consumatore può avere del significato della radice “hidro” e del segno nel suo complesso. D’altra parte, anche dal punto di vista visivo, la sostituzione della lettera Y con la “I” è ininfluente dal punto di vista della distintività dell’elemento grafico del segno. • Con riferimento al punto 1) l’Ufficio osserva quanto segue:

Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica una, come lo stesso richiedente ammette, caratteristica del prodotto. Inoltre, affinché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). D’altra parte, un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi. 32). Inoltre, non è per niente condivisibile l’osservazione della richiedente secondo la quale “I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante”. In primo luogo, almeno una parte importante del pubblico è composta da un pubblico professionale a conoscenza delle nozioni minime di chimica per capire senza problemi di che tipo di prodotto si tratta (ma anche una persona non del settore di media cultura non avrebbe difficoltà ad individuarne il significato una volta collegato il segno al prodotto commercializzato). • Con riferimento al punto 2) l’Ufficio osserva quanto segue: D’altra parte si evidenziano due contraddizioni nelle osservazioni della richiedente: da un lato la richiedente pretende che al suo marchio si applichino le regole che si applicano ai prodotti farmaceutici dove “è spesso usualmente ammesso che i marchi abbiano nomi particolari che riflettono o “evocano” il principio attivo che compone il prodotto oppure l’effetto curativo cui il prodotto stesso è preposto, al fine di consentire al consumatore dotato di un basso grado di competenza ed esperienza, di compiere delle scelte d’acquisto consapevoli e dall’altra” mentre nega assolutamente la possibilità del pubblico di riferimento di capire di che prodotto si tratta. Inoltre, sia detto incidenter tantum, risulta evidente o, quanto meno, ragionevole pensare che la richiedente col la parola HIDROMIX miri piuttosto all’immediatezza della comunicazione di una caratteristica fondamentale e commercialmente importante come la speciale composizione del suo prodotto che non sarebbe in grado di realizzare se usasse un termine troppo tecnico o, viceversa, troppo estraneo o arbitrario rispetto ai prodotti. Sostenere che il segno ”non

risulta affatto immediatamente percepibile dal pubblico di riferimento, ben poco avvezzo alla composizione tecnica dei prodotti utilizzati", oltre che esprimere un giudizio ingeneroso nei confronti del pubblico di riferimento, equivale anche a negare l'evidenza. D'altra parte anche il confezionamento grafico del segno è alquanto banale.

Pertanto, data l'evidente descrittività della parola HIDROMIX e della sua totale ed assoluta mancanza di distintività in relazione ai prodotti della domanda, è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una particolare capacità distintiva dell'elemento grafico capace di controbilanciare la descrittività (cioè la percezione, icto oculi, del segno come segno descrittivo) dell'elemento verbale.

Allo scrivente sembra assolutamente ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontato con il segno apposto ai prodotti che si rivendicano, non darà molto peso (o nessuno) all'elemento grafico. Anzi, sembra piuttosto improbabile che il consumatore possa leggere in questo segno un'indicazione d'origine. L'affermazione dell'esigenza, ai fini della registrabilità del segno, di un livello particolarmente qualificato di distintività dell'elemento grafico (o della combinazione degli elementi del segno) è giustificata dalla considerazione di carattere pratico che, altrimenti, la registrazione del segno, per avere una sua funzione, coinciderebbe con un sostanziale monopolio de facto della parola HIDROMIX. Pertanto gli argomenti di cui al punto 1) vanno rigettati in quanto immotivati. • Con riferimento al punto 3) l'Ufficio osserva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l'Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l'acquisita distintività è il seguente: A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l'uso effettivo del marchio a a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico di riferimento dell'Unione Europea, identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e

convincenti sia con riferimento alla natura dell'uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. La richiedente allega unicamente una dichiarazione del signor Ottorino La Rocca, legale rappresentante della società, contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2010 dei prodotti a marchio HIDROMIX. Tuttavia, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell'acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensività dell'uso e l'epoca del suo inizio; la percentuale del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente. La richiedente non ha apportato altro materiale come, ad esempio, opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera. Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell'Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. • Conclusione Pertanto, l'insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane, per le ragioni indicate, sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 602 948 è respinta per tutti i prodotti 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 5 /6 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. Mauro

---

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "PRESEPE DI SABBIA"

Il 24 novembre 2017 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "PRESEPE DI SABBIA".

CR

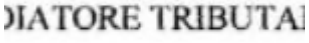
MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "COMPARABILITALIA"

Il 22 novembre 2017 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale "COMPARABILITALIA".

Il marchio COMPARABILITALIA, intestato all' Istituto Italiano delle risorse per lo sviluppo economico di Roma, è utilizzato in 3 diverse classi di prodotti che vanno dagli affari immobiliari alle telecomunicazioni.

CR

MEDIATORE TRIBUTARIO – MARCHIO DESCRITTIVO – Commissione di ricorso 16.12.2013



"MEDIATORE TRIBUTARIO" MARCHIO DESCRITTIVO

Il 30 ottobre 2012 la Krls Srl vuole depositare il marchio denominativo a

livello nazionale “Mediatore Tributario” senza particolare caratterizzazione grafica per la classe 41: educazione, formazione, divertimento attività sportive e culturali.

L’istante specificava che con tale marchio intendeva offrire servizi di formazione in diritto tributario per i professionisti operanti nel settore, nonché per funzionari pubblici impegnati nella materia fiscale.

L’Ufficio Italiano Marchi Brevetti afferma che l’attività che si intende svolgere e la definizione della stessa sono descrittive del servizio che si intende tutelare che potrebbe essere svolto anche da soggetti diversi dal richiedente e che, pertanto non può essere oggetto di privativa esclusiva. Per tale ragione respingeva la domanda di registrazione.

Per maggiori dettagli si invita alla lettura della relativa sentenza Commissione di ricorso, la n. 11/14 del 16.12.2013

Ricorso-7334-krls-srl

UVA SALOIAS contro SOLAIA – Divisione di Opposizione 13.11.2017

UVA SALOIAS contro SOLAIA – Divisione di Opposizione 13.11.2017

I prodotti I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono relativi alla Classe 33: Bibite alcoliche (ad eccezione di birre). I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Vini.

I vini contestati sono compresi nell’ampia categoria di bibite alcoliche (ad eccezione di birre) dell’opponente. Essi sono, pertanto, identici e il pubblico di riferimento, circa il grado di attenzione si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente

informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini “Uvas Saloias” riprodotti in rilievo, in lettere minuscole, in bianco e rosso tra due linee orizzontali bianche e rosse su uno sfondo rettangolare nero. Le prime due lettere, “U” e “S”, hanno una misura più grande.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine “SOLAIA” in grassetto, in lettere nere maiuscole standard. Questa parola non ha significato per il pubblico di riferimento, ed è, pertanto, distintiva. L’elemento “Uvas” del marchio anteriore sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come il frutto della vite. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono “bevande alcoliche” della classe 33, quest’elemento potrebbe descrivere uno degli elementi necessari per la produzione dei prodotti in questione. Pertanto, la parola “Uvas” si considera un elemento debole riguardo alle bibite alcoliche (ad eccezione di birre). L’elemento “Saloias” del marchio anteriore, contrariamente all’opinione della richiedente, non sarà compreso dal pubblico di riferimento, poiché è un termine portoghese, pertanto, per il pubblico si tratta di un elemento distintivo.

L’opposizione n. B 2 174 442 è accolta per tutti i prodotti contestati.

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania (opponente),

rappresentata da Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Germania (rappresentante professionale)

c o n t r o

Marchesi Antinori S.p.A., Piazza degli Antinori, 3, 50123 Firenze, Italia (richiedente),

rappresentata da IP skill, Via Magenta, 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/11/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE: 1. L’opposizione n. B 2 174 442 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La protezione della registrazione internazionale n. 10 483 531 è totalmente rifiutata in relazione all’Unione europea.

3. Il titolare sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR. 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 registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 10 483 531 ‘ ’. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 ‘ ’. 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 spagnolo n. 2 819 435, dell’opponente a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 33: Bibite alcoliche (ad eccezione di birre). I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Vini. I vini contestati sono compresi nell’ampia categoria di bibite alcoliche (ad eccezione di birre) dell’opponente. Essi sono, pertanto, identici. 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 sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è la Spagna. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini “Uvas Saloias” riprodotti in rilievo, in lettere minuscole, in bianco e rosso tra due linee orizzontali bianche e rosse su uno sfondo rettangolare nero. Le prime due lettere, “U” e “S”, hanno una misura più grande. Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine “SOLAIA” in grassetto, in lettere nere maiuscole standard. Questa parola non ha significato per il pubblico di riferimento, ed è, pertanto, distintiva. L’elemento “Uvas” del marchio anteriore sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come il

frutto della vite. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono “bevande alcoliche” della classe 33, quest’elemento potrebbe descrivere uno degli elementi necessari per la produzione dei prodotti in questione. Pertanto, la parola “Uvas” si considera un elemento debole riguardo alle bibite alcoliche (ad eccezione di birre). L’elemento “Saloias” del marchio anteriore, contrariamente all’opinione della richiedente, non sarà compreso dal pubblico di riferimento, poiché è un termine portoghese, pertanto, per il pubblico si tratta di un elemento distintivo. Con riguardo all’osservazione della richiedente relativa all’allegato 1, pubblicato in spagnolo, si rileva che il medesimo si riferisce al termine “SALOIO”, come il nome di un formaggio portoghese, quindi, anche se percepito come tale dal pubblico di riferimento, questo elemento non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. La richiedente fa riferimento al fatto che il termine “SALOIO” appare come il nome di un vino toscano in un articolo del giornale Spagnolo http://elmundovino.elmundo.es. Nonostante ciò, questo non significa che il pubblico di lingua spagnola conosca il significato di questo termine e, inoltre, che questo abbia una relazione diretta con i prodotti rilevanti. Tra l’altro, nello stesso documento si rileva che il principale mercato di questi vini sono gli Stati Uniti di America. Pertanto, le osservazioni della richiedente rispetto all’idea che i prodotti della richiedente possano provenire dal Portogallo, concretamente dalla regione SALOIA e per questo motivo il termine “Saloias” non è distintivo non possono essere prese in considerazione. La tipografia e gli elementi figurativi del marchio anteriore sono di natura puramente decorativa. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “S-*-L-*-I-A-*”, situate nello stesso ordine. Inoltre, anche se in un ordine invertito, coincidono nella seconda e quarta lettera (“A-O” del marchio anteriore vs. “O-A” del marchio impugnato). Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale “S”, la parola “Uvas” (considerata debole) e negli elementi figurativi del marchio anteriore, di natura puramente decorativa. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “S-*- L-*-I-A-*”, situate nello stesso ordine e nel suono della seconda e la quarta lettera di Decisione sull’Opposizione N. B 2 174 442 pag. : 4 di 6 entrambi i marchi (“A-O” del marchio anteriore vs. “O-A” del marchio impugnato) anche se queste sono in un ordine invertito. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale “S” e nel suono delle lettere che formano la parola “Uvas” (considerata debole) del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato di “Uvas” del marchio anteriore, nel senso sopra spiegato, l’elemento verbale del marchio impugnato non ha significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato,

i marchi non sono concettualmente simili. Nonostante ciò, bisogna rilevare che questa differenza concettuale si basa in un elemento debole, per cui l'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi distintivi, nessuno dei quali ha un significato. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti dei marchi in disputa sono identici. Il livello di attenzione del pubblico rilevante si considera medio e il carattere distintivo del marchio anteriore è normale. I marchi sono simili in misura media da un punto di vista visivo e fonetico, poiché tutte le lettere dell'unico elemento del marchio impugnato formano parte del secondo elemento verbale del marchio anteriore, il più distintivo. 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). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un Decisione sull'Opposizione N. B 2 174 442 pag. : 5 di 6 collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Si tiene anche 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). In questo caso, il ricordo imperfetto dei consumatori medi non è sufficiente per identificare chiaramente le scarse differenze tra i segni, consistenti in elementi ed aspetti secondari, di carattere debole o decorativo. Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico, il quale focalizzerà l'attenzione nell'elemento più distintivo del marchio anteriore "SALOIAS" e il marchio impugnato "SOLAIA" e molto probabilmente confonderà o farà un collegamento tra i marchi in conflitto presupponendo che i prodotti designati appartengono alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché la registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 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). Pertanto, non è nemmeno necessario esaminare la prova dell'uso riguardo a questi diritti. 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 titolare 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.

BE MAMY contro – BE MAMA – Divisione di Opposizione 07.11.2017

BE MAMY contro – BE MAMA – Divisione di Opposizione 07.11.2017

Siamo di fronte a un marchio registrato nelle seguenti classi:

Classe 3: Prodotti per la pulizia; prodotti per il bucato; detergenti germicidi; saponi; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; shampoo; saponi disinfettanti; deodoranti; profumi.

Classe 5: Prodotti igienici per scopi medici; alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per l'igiene femminile; unguenti [medicati]; prodotti farmaceutici; articoli per medicazioni; salviette disinfettanti; alimenti dietetici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico.

Classe 10: Biberon; tettarelle per biberon; succhiotti [ciucci per neonati].
 prodotti per la pulizia

Dall’altra parte abbiamo un marchio registrato nella Classe 9: Dispositivi portatili di memoria flash

I prodotti dispositivi portatili di memoria flash del marchio impugnato non presentano alcun punto in comune con i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10. Essi hanno, infatti, una diversa natura, essendo i prodotti del marchio impugnato prodotti di informatica. Inoltre, essi sono caratterizzati da una diversa destinazione, dato che il loro scopo è principalmente quello di immagazzinare dati, siano essi contenuti multimediali o documenti e file di vario tipo. Oltre a ciò, i prodotti in questione hanno chiaramente diversi canali di distribuzione, modalità d’uso nonché una diversa origine abituale. È infatti del tutto inusuale che imprese operanti nel campo dei prodotti informatici si occupino nel contempo di prodotti dedicati all’igiene, alla pulizia o alla cura della salute umana. In più, i suddetti prodotti non sono né in concorrenza tra loro né presentano alcun grado di complementarietà. Pertanto, i prodotti nella Classe 9 del marchio impugnato da una parte e i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10 del marchio sul quale si basa l’opposizione devono considerarsi dissimili.

OPPOSIZIONE N. B 2 689 506

De Leuriks B.V., Herengracht 130, 1015 BV Amsterdam, Paesi Bassi (opponente),

rappresentata da Cuccia & Simino S.r.l., Corso di Porta Romana, 23, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unipro s.r.l., Via Rizzoli 4, 40125 Bologna, Italia (richiedente),

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

Il 07/11/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 689 506 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 652 101 per il marchio figurative , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 9 e 25. L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 13 116 579 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. 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. 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 per la pulizia; prodotti per il bucato; detergenti germicidi; saponi; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; shampoo; saponi disinfettanti; deodoranti; profumi.

Classe 5: Prodotti igienici per scopi medici; alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per l’igiene femminile; unguenti [medicati]; prodotti farmaceutici; articoli per medicazioni; salviette disinfettanti; alimenti dietetici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico.

Classe 10: Biberon; tettarelle per biberon; succhiotti [ciucci per neonati]. In seguito alla limitazione dei prodotti nella classe 25, conseguenza della decisione del 16/05/2017 nel procedimento di opposizione B 2 674 995, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Dispositivi portatili di memoria flash. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti dispositivi portatili di memoria flash del marchio impugnato non presentano alcun punto in comune con i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10. Essi hanno, infatti, una diversa natura, essendo i prodotti del marchio impugnato prodotti di informatica. Inoltre, essi sono caratterizzati da una diversa destinazione, dato che il loro scopo è principalmente quello di immagazzinare dati, siano essi contenuti multimediali o documenti e file di vario tipo. Oltre a ciò, i prodotti in questione hanno chiaramente diversi canali di distribuzione, modalità d’uso nonché una diversa origine abituale.

È infatti del tutto inusuale che imprese operanti nel campo dei prodotti informatici si occupino nel contempo di prodotti dedicati all’igiene, alla pulizia o alla cura della salute umana. In più, i suddetti prodotti non sono né in concorrenza tra loro né presentano alcun grado di complementarietà. Pertanto, i prodotti nella Classe 9 del marchio impugnato da una parte e i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10 del marchio sul quale si basa l’opposizione devono considerarsi dissimili.

b) Conclusione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L’opposizione deve quindi essere respinta.

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

PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 18.05.2017

PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 18.05.2017

Il marchio in questione contiene i termini “PRO” e “AUDIO”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di “Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono. La dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono “Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono”.

L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “PRO AUDIO” non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi.

Il marchio figurativo PROAUDIO di Music & Lights S.r.l. è considerato

dall’Ufficio EUIPO, descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

Alicante, 18/05/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Tomacelli, 146 I-00186 Roma ITALIA Fascicolo nº: 016212433

Vostro riferimento: ProAudio

Marchio: PROAUDIO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Music & Lights S.r.l. Via Appia Km 136,200 I-04020 Itri ITALIA

In data 23.01.2017 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 23.03.2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il suffisso “PRO” può essere interpretato in differenti accezioni e, secondo chi lo legge, può avere differenti significati. È più probabile che il termine venga interpretato come “a favore, vantaggio di”, “a beneficio/utilità di” oppure come “sostituto, vice” o ancora come “professionale” o solo in senso laudativo.

2. L´articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE non si applica a termini che sono solamente suggestivi o allusivi. In alcuni casi si devono ritenere solamente riferimenti del tutto vaghi.

3. Il carattere distintivo del segno deve essere valutato in relazione alla percezione dei consumatori medi della categoria dei prodotti o servizi in questione.

4. Nel caso di specie il pubblico è un pubblico di consumatori specializzati, professionisti del settore delle apparecchiature di sonorizzazione

5. Alla luce del fatto che il consumatore di riferimento è un consumatore esperto, il livello d´attenzione rivolto ai prodotti al momento della scelta e dell ´acquisto è molto alto e, quindi, poco facilmente si potrà confondere il segno con marchi di terzi simili.

6. Il marchio ha un grado di distintività dato dal carattere tipografico

capriccioso, stravagante e originale. Il segno in questione possiede un tratto distintivo, accattivante e facilmente memorizzabile. Per tali ragioni l´Ufficio ha concesso la registrazione al marchio n. 13 448 097. Il marchio ha inoltre font non standard riprodotti a mano che possiedono uno stile originale.

7. Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell´articolo 7. paragrafo 3 del RMUE. Allega prove a sostegno. 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. 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" Di conseguenza, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 2 /7 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti 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.

1, 2 Come già indicato nella precedente comunicazione, il marchio in questione contiene i termini "PRO" e "AUDIO", rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di "Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono". L'Ufficio si è limitato a riportare il significato 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, sia esso specializzato o meno. Ciò premesso, se applicata a prodotti quali quelli richiesti, la dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". L'Ufficio è pertanto dell'opinione che la dicitura "PRO AUDIO" non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi in quanto, come indicato nella lettera allegata, hanno un significato ben preciso e in relazione ai prodotti per i quali si richiede la registrazione. Infatti è molto comune ricercare un lettore audio, cuffie microfono senza fili o altoparlanti senza fili, ecc. che possano trasmettere e riprodurre un suono nitido e di buona qualità. Se applichiamo il segno in oggetto in relazione alle unità elettroniche per la trasmissione di segnali audio, apparecchi per il missaggio audio, mixer per microfoni ecc. il consumatore percepirà che si tratta di apparecchi professionali, efficienti, di alta qualità, che riproducono un suono nitido. Nel caso dei prodotti come cavi o spine ecc, sono prodotti che sono destinati a/aiutano gli apparecchi professionali a riprodurre un suono di ottima qualità. Quindi il consumatore percepirà la scritta "PROAUDIO" come un'informazione sul tipo, la qualità e la destinazione dei prodotti. Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, 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 3 /7 trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

3. Il richiedente fa riferimento ad altri significati del termine "PRO" ed include anche il termine indicato dall´ufficio ovvero "professionale". Le altre accezioni ("a favore, vantaggio di", "a beneficio/utilità di", "sostituto") sono interpretazioni alquanto lontane dal contesto di cui trattasi e quindi con ogni probabilità non verranno prese in considerazione dal pubblico di riferimento. Tale pubblico, infatti, assocerà il termine "PRO" ai prodotti oggetto della domanda attribuendogli il significato di "professionale". Del resto è il richiedente stesso a definire i propri prodotti come "professionali". Infatti nell´allegato 3 delle osservazioni in risposta il richiedente informa nel catalogo che "Music & Lights, forte dell´esperienza maturata negli anni, ha creato un punto di riferimento per quanti lavorano nei settori dell´audio…professionale". 4. L´Ufficio, come indicato più sopra, ritiene che il pubblico interessato sia in grado di percepire i termini del marchio oggetto della presente obiezione ("PRO AUDIO") come "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". 5. Una dicitura descrittiva quale "PRO AUDIO" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del

segno. Infatti, un pubblico specializzato, professionale assocerà ancora più facilmente il termine “PRO” a “PROFESSIONALE” in quanto ricercherà prodotti con un alto livello di qualità. Va peraltro rilevato che, a differenza da quanto indicato dal richiedente, in relazione a determinati prodotti (quali Apparecchi audio; Amplificatori audio; Lettori audio; Cavi audio;; Strumenti audiovisivi; Connettori per cavi audio; Casse per altoparlanti; Altoparlanti senza filo; Spine per microfoni; Cuffie stereo; Cuffie stereofoniche; Spine per cuffie; Cavi elettronici; ecc.) il pubblico di riferimento è sostanzialmente il consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto. In quanto descrittivo della qualità, tipo e destinazione dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

6- Il richiedente sostiene che il marchio complesso di cui trattasi è originale e sufficientemente distintivo per distinguere i prodotti contestati, poiché il carattere tipografico è capriccioso, stravagante e originale. L´Ufficio ritiene che seppure il marchio “PRO AUDIO” contenga degli elementi figurativi, questi non posseggano un’originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Al contrario gli elementi figurativi nel marchio non sono sufficienti a distogliere l’attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale trasmesso da questo termine. Gli elementi verbali sono in caratteri facilmente riconoscibili. Nonostante la parola “PRO” sia in posizione verticale e in stampatello maiuscolo rispetto all’altro termine e sebbene “AUDIO” sia rappresentato con caratteri più grandi, ciò non è sufficiente a far distogliere l´attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali del marchio. La differenza degli elementi stilistici utilizzati è minima e quindi è insufficiente a conferire al marchio distintività. Per quanto concerne il segno «®», la funzione di quest’ultimo si limita a indicare che si tratta di un marchio che è stato registrato per un determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l’impiego di questo elemento grafico sarebbe tale da indurre il pubblico in errore. Pertanto, il Tribunale ha concluso che i detti elementi grafici possono essere utilizzati nei rapporti commerciali, per la presentazione di ogni tipo di prodotto e di servizio e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi. (15/09/2005, C-37/03 P., “BioID” EU:C:2005:547 §16)

7. Il richiedente fa riferimento alla registrazione anteriore italiana n. 1189727 del 2009 dove, come egli stesso precisa nella lettera, il marchio è diverso, con un logo distinto e il termine “professional audio” aggiunto al di sotto del termine “PROAUDIO”:

3. Per quanto riguarda l’argomento del richiedente rispetto al marchio registrato n. 13 448 097, va innanzitutto notato che l’Ufficio deve esaminare il segno richiesto così come depositato e non in relazione ad altri marchi. Tuttavia, ciò premesso, va comunque rilevato che il marchio già registrato a cui la richiedente fa riferimento è un marchio figurativo con una veste grafica alquanto stilizzata che rende il marchio registrabile e non oggetto di obiezione.

7. Per quanto concerne l´applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)- d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico … . In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … . In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento … . In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … . In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … . Nel presente caso le prove presentate non sono sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito. L'Ufficio ha provveduto a esaminare la documentazione inviata a sostegno della acquisizione di distintività del marchio attraverso l´uso. La copia delle visure camerali indicano l´esistenza della ditta Music & Lights S.R.L , e di M&L , ma non attestano in nessun modo la distintivita

del marchio e la percezione dei consumatori del segno “PROAUDIO.” La copia del catalogo indica che la ditta Music & Lights nata nel 1990 ha una vasta gamma di prodotti professionali con marchi differenti e tra questi anche il marchio in questione “PROAUDIO”, ma non prova che i consumatori percepirebbero il termine come marchio conosciuto. Si tratta di un semplice catalogo informativo della ditta che evidentemente presenta la propria filosofia e i propri prodotti di marchi differenti. Il fatto che la ditta investa nel dominio non indica che il pubblico riconosca il marchio. Gli investimenti per il mantenimento della pagina web non informano del grado di distintività acquisita dal marchio. A tale proposito, l’Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi della richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura “ProAudioLine.it” come nome di dominio non è una prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). In relazione agli estratti conto inviati essi sono alquanto confusi. Infatti riportano nomi di aziende con le quali non si riscontrano possibili connessioni (per esempio 01031 ARUBA SPA) e semplicemente informano dei movimenti contabili della ditta Music & Lights SRL, ma non esiste nessuna informazione circa il reale investimento relativo esclusivamente al marchio in questione. I movimenti contabili riportati non indicano che si riferiscono al termine “PROAUDIO” ma solamente alle spese sostenute dalla ditta Music & Lights in occasione delle fiere del settore, dove si sono presentati altri prodotti con altri marchi e altre caratteristiche. Non è stata presentata nessuna fattura che indichi il costo relativo all´investimento esclusivamente per il marchio “PROAUDIO”. Le fiere a cui Music and Lights ha partecipato sono sostanzialmente quelle di Francoforte e Amsterdam e 2 a Londra. Non è dato sapere il numero dei visitatori. Le fatture sono a nome di Music and Lights per la partecipazione alla fiera, ma risulta impossibile stabilire se il marchio in questione ha ottenuto un grado di distintività attraverso l´esposizione a tali fiere. Per ciò che concerne le copie delle foto inviate in relazione alle fiere esse non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale relativamente ai prodotti oggetto del rifiuto. Le prove depositate non permettono di conoscere con certezza la quota di mercato detenuta dal richiedente mediante il segno “PROAUDIO”, ma semplicemente informano che il richiedente ha partecipato a varie fiere con i propri prodotti, tra i quali quelli contraddistinti dal marchio “PROAUDIO”. Risulta quindi nuovamente difficile stabilire se il segno oggetto del rifiuto sia percepito come marchio. Per tali ragioni l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE è da considerarsi esclusa. 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 comunitario n. 16 212 433 è respinta.

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.

E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione 23.10.2017

E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione 23.10.2017

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25: Abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d’onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine “MARINELLA”, riprodotto in lettere maiuscole di fantasia di colore dorato al di sotto del quale si trova il termine “SPOSE”, riprodotto usando il medesimo tipo di caratteri, solo significativamente più piccoli, corrispondendo a circa un terzo della dimensione dei caratteri che compongono il termine “MARINELLA”. L’elemento “MARINELLA” comune ai due marchi sarà inteso come un cognome o un nome proprio femminile mentre la lettera “E.” del marchio anteriore potrebbe essere intesa, ad esempio, come l’abbreviazione di un nome proprio che precede il cognome, se così inteso, “MARINELLA”. Non essendo questi elementi descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, il termine presenta carattere distintivo. L’elemento “SPOSE” del segno contestato sarà associato al plurale del termine “SPOSA”, nel senso di donna nel giorno delle nozze, ma anche moglie o fidanzata a seconda dei contesti. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono capi di abbigliamento nella classe 25, i quali possono essere destinati per l’appunto a delle spose o in ogni caso a delle cerimonie nelle quali siano coinvolte delle spose, questo elemento è non distintivo per questi prodotti. Inoltre, l’elemento “MARINELLA” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di

maggiore impatto visivo.

Poiché prodotti sono identici e in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, sussiste un rischio di confusione, in particolare per il pubblico di lingua italiana, il quale, tra le altre cose, intenderà il termine "SPOSE" come non distintivo. Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 deve considerarsi adeguatamente fondata.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 781 576

E. Marine E. MARINELLA contro – MARINELLA SPOSE – Divisione di Opposizione 23.10.2017

Marinella S.r.l. di Luigi e Maurizio Marinella, Via Riviera di Chiaia, 287/A, 80121 Napoli, Italia (opponente),

rappresentata da Fiammenghi – Fiammenghi, Via delle Quattro Fontane, 31, 00184 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Armando Fiorenzano, Via Montecalvario 5, 80132 Napoli, Italia (richiedente),

rappresentato da Daniela Pasquali, Galleria Umberto I n. 83, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/10/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 781 576 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 587 892 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.
MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 587 892. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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. 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. 877 969. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25: Abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d’onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle. I prodotti abbigliamento da battesimo; abbigliamento per damigelle d’onore; abiti da cerimonia per donna; abiti da sposa; abiti per damigelle contestati sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti. 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:

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 Decisione sull’ Opposizione.

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 aggiuntivo "SPOSE" del marchio impugnato possiede un preciso significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, in considerazione del fatto che detto elemento potrebbe svolgere un ruolo secondario nel contesto del marchio impugnato proprio in virtù del suo significato. Il marchio sul quale si basa l'opposizione è un marchio denominativo formato dagli elementi "E. MARINELLA".

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "MARINELLA", riprodotto in lettere maiuscole di fantasia di colore dorato al di sotto del quale si trova il termine "SPOSE", riprodotto usando il medesimo tipo di caratteri, solo significativamente più piccoli, corrispondendo a circa un terzo della dimensione dei caratteri che compongono il termine "MARINELLA". L'elemento "MARINELLA" comune ai due marchi sarà inteso come un cognome o un nome proprio femminile mentre la lettera "E." del marchio anteriore potrebbe essere intesa, ad esempio, come l'abbreviazione di un nome proprio che precede il cognome, se così inteso, "MARINELLA". Non essendo questi elementi descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, il termine presenta carattere distintivo. L'elemento "SPOSE" del segno contestato sarà associato al plurale del termine "SPOSA", nel senso di donna nel giorno delle nozze, ma anche moglie o fidanzata a seconda dei contesti. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono capi di abbigliamento nella classe 25, i quali possono essere destinati per l'appunto a delle spose o in ogni caso a delle cerimonie nelle quali siano coinvolte delle spose, questo elemento è non distintivo per questi prodotti. Inoltre, l'elemento "MARINELLA" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo "MARINELLA", per quanto nel caso del marchio impugnato riprodotto in caratteri colorati di fantasia. I segni differiscono nel primo elemento, distintivo, del marchio anteriore, ovvero "E." e nel termine aggiuntivo "SPOSE" del marchio impugnato, termine quest'ultimo che è sia non distintivo che secondario dal punto di vista visivo. Pertanto, i segni sono visivamente molto simili. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MARINELLA" del termine distintivo "MARINELLA" che i marchi hanno in comune. La pronuncia differisce nella lettera "E" del marchio anteriore e nel suono delle lettere che compongono l'elemento non distintivo e secondario "SPOSE" 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. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, controbilanciato solo da un elemento non distintivo e da una lettera che nella maggior parte dei casi sarà intesa come l'iniziale di un nome 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. 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. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono identici. I marchi sono molto simili sia da un punto di vista visivo che fonetico, oltre che concettuale. Di fatto, essi coincidono nel termine "MARINELLA", che è l'elemento dominante e l'unico ad essere distintivo del marchio impugnato e l'elemento preponderante del marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene che l'elemento aggiuntivo del marchio anteriore, ovvero la lettera "E.", non sia in grado di controbilanciare la preponderanza nell'equilibrio del segno del termine "MARINELLA". Al contrario, è lecito attendersi che per una sostanziale parte dei consumatori detta lettera, anche perché seguita da un punto, possa essere intesa come l'iniziale di un nome proprio da intendersi in congiunzione con il cognome "MARINELLA". In questo caso, è quindi probabile che questa lettera svolga un ruolo a suo modo ancillare rispetto all'elemento principale del segno. Nel presente caso assume particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Poiché prodotti sono identici e in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, sussiste un rischio di confusione, in particolare per il pubblico di lingua italiana, il quale, tra le altre cose, intenderà il termine "SPOSE" come non distintivo. 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 registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 deve considerarsi adeguatamente fondata.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 877 969 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). Infine, poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) nonché paragrafo 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 Opposizione Orsola LAMBERTI Andrea VALISA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

CLEO CONTRO CLIOMAKEUP – Divisione di Opposizione 19.10.2017

CLEO CONTRO CLIOMAKEUP – Divisione di Opposizione 19.10.2017

Stiamo parlando di prodotti e servizi inerenti il mondo della cosmetica, del trucco, di saponi e prodotti per la profumeria.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola “Cléo” rappresentata in lettere stilizzate di colore grigio, sottolineate e con accento acuto nella lettera “e”. Le lettere che formano il suddetto termine presentano, nella loro disposizione, una leggera inclinazione dal basso verso l’alto procedendo da sinistra verso destra. Il marchio impugnato, è un marchio figurativo composto da un solo termine “CLIOMAKEUP”, rappresentato in lettere maiuscole di vari colori e diversa intensità. L’elemento “Cléo” del marchio anteriore è inteso da una parte sostanziale del pubblico dell’Unione europea come un nome femminile, comunemente utilizzato come abbreviazione di Cleopatra, oppure di Cleophus, Cleora e Cleola. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Riguardo il marchio impugnato, pur essendo composto da un unico elemento verbale, i consumatori di riferimento lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti.

Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo “CLIO” inteso per una parte sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile o che si riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della storia); e da un elemento verbale non distintivo o debole, “MAKEUP”. Quest’ultimo sarà percepito come le parole inglesi “MAKE UP” comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri come sinonimo di trucco, e dato che i prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a “cosmetici o prodotti e servizi relativi alla cura della bellezza”, questo elemento si considera non distintivo (in alcuni casi meno distintivo) rispetto a “CLIO” poiché descrive i prodotti come tale, una caratteristica degli stessi o allude all’idea generale di prodotti di bellezza.

Dato che non è stata provata la notorietà del marchio anteriore, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel presente caso, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione.

Dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione d’Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico dell’Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la quale Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la stessa pronuncia.

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 232 851

Paglieri S.p.A., Strada Statale per Genova, km 98, 15122 Alessandria, Italia (opponente),

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pyke S.r.l., Via Fontana, 25, 20122 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Barzano' & Zanardo, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 232 851 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

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. L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 698 446 " ", vale a dire contro alcuni prodotti compresi nelle classi 3, 16 e 35.

L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 196 693 " ". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.

Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 2 di 13 dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli dentifrici. I prodotti e servizi contestati sono i seguenti: Classe 3: Saponi; profumeria, prodotti di profumeria, prodotti da toelette; cosmetici; necessaire per la cosmesi; prodotti per la cura e la bellezza delle pelle e del corpo; olii essenziali; lozioni per la cura e la bellezza dei capelli; unghie; autoadesivi per disegni sulle unghie; smalti per unghie; ciglia posticce; prodotti per la rasatura; prodotti per la depilazione; preparati cosmetici per trattamenti dimagranti; incenso; pot-pourri profumati; prodotti per profumare la biancheria.

Classe 16: Salviette di carta per togliere il trucco. Classe 35: Vendita on-line di prodotti cosmetici, prodotti per la cura della bellezza; servizi di vendita all’asta; approvvigionamento per conto terzi; raggruppamento di prodotti per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti per la cura della bellezza e pubblicazioni, in modo da consentire ai clienti di vedere (anche in un negozio, in uno spazio espositivo a scopo commerciale, su un catalogo commerciale generale o su un sito internet) ed acquistare questi prodotti tramite qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di vendita on-line o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti relativi alla cura della bellezza. Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione (ad esempio, cosmetici nella classe 3 sono contenuti in entrambe le liste). Per motivi di economia procedurale, la divisione Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che si presumono identici sono diretti si al grande pubblico 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.

Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 3 di 13 c) 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). In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi

coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola "Cléo" rappresentata in lettere stilizzate di colore grigio, sottolineate e con accento acuto nella lettera "e". Le lettere che formano il suddetto termine presentano, nella loro diposizione, una leggera inclinazione dal basso verso l'alto procedendo da sinistra verso destra. Il marchio impugnato, è un marchio figurativo composto da un solo termine "CLIOMAKEUP", rappresentato in lettere maiuscole di vari colori e diversa intensità. L'elemento "Cléo" del marchio anteriore è inteso da una parte sostanziale del pubblico dell'Unione europea come un nome femminile, comunemente utilizzato come abbreviazione di Cleopatra, oppure di Cleophus, Cleora e Cleola. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Riguardo il marchio impugnato, pur essendo composto da un unico elemento verbale, i consumatori di riferimento lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo "CLIO" inteso per una parte sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile o che si riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della storia); e da un elemento verbale non distintivo o debole, "MAKEUP". Quest'ultimo sarà percepito come le parole inglesi "MAKE UP" comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri come sinonimo di trucco, e dato che i prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a "cosmetici o prodotti e servizi relativi alla cura della bellezza", questo elemento si considera non Decisione sull'Opposizione distintivo (in alcuni casi meno distintivo) rispetto a "CLIO" poiché descrive i prodotti come tale, una caratteristica degli stessi o allude all'idea generale di prodotti di bellezza. Per la ridotta parte del pubblico per la quale "Cléo" o "CLIO" non hanno significato questi elementi sono distintivi. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere "C-L-*-O". Tuttavia, essi differiscono nella terza lettera, "é" del marchio anteriore con accento vs. "I" del marchio impugnato e l'elemento non distintivo/debole "MAKEUP" del marchio impugnato, nonché nella loro lunghezza (quattro lettere nel marchio anteriore contro dieci lettere nel marchio contestato), struttura, stilizzazione e colore delle lettere, così come nell'elemento grafico del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C-L-*-O", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della

lettera “é” del marchio anteriore vs. “I” del marchio impugnato (ad eccezione di alcuni paesi, come i paesi di lingua inglese, dove la pronuncia di “Cleo” e “CLIO” è identica). La pronuncia differisce anche nel suono delle lettere che formano l’elemento (non distintivo/debole “MAKEUP”) del marchio impugnato. I marchi presentano un diverso numero di lettere e sillabe il che influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che, per una parte sostanziale del pubblico, entrambi i marchi saranno percepiti come diversi nomi femminili, i segni, per questa parte del pubblico, non sono concettualmente simili. Per la ridotta parte del pubblico restante, poiché una parte del marchio impugnato, “MAKEUP”, sarà associata ad un significato, i marchi anche in questo caso non sono concettualmente simili. Tuttavia, tale differenza sarebbe da valutare nel contesto del ridotto (o nullo) carattere distintivo di tale elemento. 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. Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i quali e stato registrato, vale a dire, saponi, bagnoschiuma e cosmetici. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.

Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). L’opponente ha depositato la seguente documentazione: Allegato 1: Estratto della banca dati EUIPO – eSearch con informazioni sulla registrazione del marchio “Cléo”, datato 08/01/2017; Allegato 2: Dichiarazione ex articolo 28(8), datata 03/2016, al fine di vedere inclusi nell’ambito di protezione della registrazione dell’Unione Europea n. 8 196 693 i prodotti che, pur facenti parte dell’elenco alfabetico della classificazione vigente al momento del deposito, sono stati ritenuti da essere al di fuori del significato letterale della titolazione della classe 3, rivendicata all’epoca del deposito stesso. Ricevuta da parte dell’EUIPO datata 24/09/2016; Allegato 3: Decisione datata 22/08/2006 emessa dall’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) (CLEO vs CLIO). In questo caso entrambi i marchi sono denominativi e non vanno accompagnati di altri elementi differenziatori; Allegato 4: Estratto dall’ l’enciclopedia collaborativa www.wikipedia.org, riguardo il nome Cleo, in inglese, datato 08/01/2017; Allegato 5: Varie pagine dal sito web ufficiale dell’opponente www.paglieri.it, che riportano l’evoluzione e la storia dell’azienda dalla sua fondazione in poi. Una delle pagine dedicata agli anni ottanta mostra la linea di prodotti ‘Cléo’, con fotografie dei seguenti prodotti: bagno al latte, crema fluida e latte sapone; Allegato 6:

Documenti privati, non firmati, dove sono indicati tutti i quantitativi venduti con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto, dal 2008-2015. Un riassunto di questi dati viene riportato nella seguente tabella: Allegato 7: Campione delle fatture citate nel precedente allegato. Nelle fatture i prodotti a marchio “Cléo” vengono indicati con il codice “CL” riguardo i seguenti prodotti: crema extra idratante, nutriente, doccia, sapone liquido, bagno schiuma, mousse. I nomi di alcuni distributori, come ad esempio, Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 6 di 13 Auchan, Bennet, Pam, Coop e Carrefour vengono elencati insieme ai loro indirizzi in diverse città di Italia; Allegato 8: Sondaggio “Paglieri Body Wash”, condotto nel novembre 2015, avente ad oggetto il riconoscimento del marchio “Cléo” nel mercato e condotto dalla società Winkle. Secondo tale studio “il marchio non è tra quelli top of mind, il 5% delle persone intervistate lo include in modo spontaneo tra i marchi di saponi e bagnoschiuma conosciuti, mentre il 75% degli intervistati lo dichiara tra quelli conosciuti alla vista di una lista dei maggiori brand presenti sul mercato italiano. Nella tavola a pagina 6 dell’estratto prodotto relativa all’uso dei prodotti a marchio CLEO, il 60% dichiara di averli utilizzati almeno una volta, dato che prova da solo la diffusione del marchio anteriore di Paglieri. Tuttavia, il campione statistico non è chiaro, non viene specificato il paese nel quale si è fatto il sondaggio e nemmeno il totale di persone intervistate. Per tanto, non si può trarne una conclusione esatta di questo documento; Allegato 9: Screenshot di data 09/01/2017 dello spot “Cléo”, al Festivalbar 2007 riguardo lo spot pubblicitario del marchio “Cléo” del 1985 rispetto a bagno al latte (spot disponibile nella pagina web: https://www.youtube.com/watch?v=TUw0F9IJwK4); Allegato 10: Due fotografie riguardanti la sponsorizzazione di eventi come “Miss Muretto 2008” (dove appaiono diversi prodotti “Cléo” tra i quali, scrub viso e mousse detergete; Allegato 11: Estratti di quattro articoli datati 2008 riguardanti lo spot di 15” che era on air dal 6 luglio 2008 sui canali Mtv italia, mtv Hits, mtv Gold e Mtv Pulse del prodotto “Cleo Doccia Crema”. Gli articoli sono presenti rispettivamente sulle testate Adv Express, Pubblico Today, Pubblicità Italia e Daily Net.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto. La Divisione d’Opposizione non può negare che del marchio dell’Unione europea n. 8 196 693, “ ” sia stato fatto un uso in certa misura, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l’esistenza di un più elevato carattere distintivo. La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l’uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di fattori. Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come

proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 23). Decisione sull’Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 7 di 13 Riguardo agli spot pubblicitari e le rassegne stampa contenuti negli allegati 9, 10 e 11, essi da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato. Il settore in cui opera l’opponente e in cui è stato utilizzato il marchio sul quale si basa l’opposizione, ovvero quello dei prodotti per la cura della bellezza e in particolare del corpo come, ad esempio, creme, saponi, detergenti per la doccia, è un settore dove il numero di operatori economici, e quindi di concorrenti, è assai elevato. La Divisione d’Opposizione rileva come l’opponente non abbia fornito alcun documento completo relativo alla quota di mercato detenuta dal marchio “Cléo” rispetto ai prodotti rilevanti con rispetto alle vendite totali di questi tipi di prodotti in Italia, per anno. Dai documenti dell’opponente non è possibile eseguire una comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in Italia in questo settore. Manca, ad esempio, nel documento “Paglieri Body Wash” di winkle (allegato 8), un elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di stabilire l’acquisto mediante l’uso di un maggior carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un settore del mercato, quello dei prodotti di bellezza e in particolare della cura del corpo, che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un numero esorbitante di marchi. Tra l’altro, nello studio non vengono specificati i dettagli del campione statistico utilizzato. Non è chiaro se lo studio sia stato condotto nel territorio rilevante e nemmeno quante persone formino parte di quest’indagine. Pertanto, effettivamente, non si può trarne una conclusione esatta in merito alla porzione di mercato riguardante il marchio in oggetto. I documenti che provengono dall’impresa dell’opponente hanno pertanto un valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti terze, non sono sufficienti al fine di considerare incontrovertibilmente il marchio anteriore come un segno che goda di un elevato carattere distintivo. In particolare, le varie pagine dal sito web ufficiale dell’opponente e le tabelle contenenti i quantitativi venduti (anche se con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto, dal 2008-2015) di cui all’allegato 6, oltre a non essere firmate, provengono direttamente da dipendenti operanti all’interno della struttura societaria dell’opponente. Come già rilevato sopra, dall’insieme delle prove è possibile dedurre che il marchio dell’opponente sia stato usato in certa misura, in Italia. Tuttavia, dalla documentazione appena menzionata non è possibile evincere se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e affermazioni che o provengono da fonti non indipendenti o non sono completi o non si riferiscono al periodo rilevante. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione e rassegne stampa, essi non forniscono informazioni circa l’uso del marchio per tutti i prodotti rilevanti. Inoltre, lo spot contenuto nell’allegato 9 è fuori del periodo rilevante. Queste prove non apportano informazioni rilevanti circa il grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante del marchio anteriore. L’unica eccezione è rappresentata dall’allegato 8, che concerne il sondaggio condotto

dall’azienda winkle con riguardo prodotti per la cura del corpo “Cleo”. Detto studio tuttavia si riferisce soltanto all’anno 2015. Oltre la mancanza di dati menzionata sopra, nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni 2008-2013. Da ciò deriva pertanto l’impossibilità di considerare questi documenti, pur considerati nel loro insieme, come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che conferisca al marchio stesso un’elevata distintività. Come già menzionato, la restante documentazione, come ad esempio l’estratto della bancadati EUIPO – eSearch, la dichiarazione ex articolo 28(8), l’estratto di Wikipedia e le fatture provano di certo l’uso del marchio anteriore riguardo ai prodotti rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme, a permettere di riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante il loro uso. In ultimo, riguardo alla decisione emessa dall’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) di cui all’allegato 3, essa non si riferisce al marchio invocato e pe tanto non si può invocare ai nostri fini. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel presente caso, 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 e servizi dei marchi in disputa sono stati ritenuti identici. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico, dato che gli elementi verbali distintivi dei marchi differiscono in una sola lettera che, in alcuni paesi del territorio rilevante, si pronunciano in modo identico. Tuttavia, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili (anche se per una ridotta parte del pubblico di riferimento la diversità concettuale si basa in un elemento non distintivo o debole). La diversità concettuale, insieme alla diversità grafica (di tipografia e colore delle lettere), alla diversa lunghezza e struttura dei marchi, nonché all’elementi aggiuntivo del marchio impugnato, “MAKEUP”, sono i motivi principali che determinano un’impressine generale distinta tra i marchi, anche nei paesi dove gli elementi “CLÉO e “CLIO” hanno la stessa pronuncia. Gli elementi differenziatori menzionati, sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. L’elemento addizionale del marchio impugnato “MAKEUP”, anche se non distintivo per alcuni prodotti o servizi o debole per altri, non può essere completamente ignorato. Poiché anch’esso contribuisce all’impressione generale determinata dal segno. Inoltre, le diverse rappresentazioni dei marchi non passeranno inosservate agli occhi del consumatore rilevante. Esse assumono particolare rilievo e si devono prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione (12/06/07, C-334/05 P, Limoncello, § 41 e 42 e 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, § 46). Dato che si tratta di prodotti che si espongono alla vista del pubblico, ossia prodotti per la cura del corpo e cosmetici, che si espongono in farmacia, in negozi di cosmetici, negli scaffali di un supermercato e di servizi di acquisto on-line, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. Pertanto, l’aspetto visivo assume uno speciale rilievo, per cui, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate nella coincidenza di tre lettere, da un punto di vista visuale, o delle prime quattro lettere, da un punto di vista fonetico, non siano

sufficienti a controbilanciare le differenze tra i segni. Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 9 di 13 L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal dall'opponente ovvero: Decisione del 05/03/2012, B 2 252 347 " " vs. "CLEO", il marchio impugnato è un marchio denominativo. Decisione del 31/07/2001, B 138 349 "CLEO" vs. " ", il marchio anteriore è un marchio denominativo; si considera che la percezione visiva e fonetica dei marchi non sarà influenzata da nessuna somiglianza concettuale o dissimilarità. I primi due precedenti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili, giacché uno dei due marchi è denominativo e mancano, quindi, visivamente degli elementi differenziatori. Anche nell'ultimo caso il precedente invocato dall'opponente non è rilevante dato gli elementi visivi differenziatori di entrambi i marchi, non sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. Inoltre, l'opponente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni, la decisione: OPP 06-0617/LAM emessa dall'INPI, il 22/08/2006, "CLEO" vs. "CLIO". Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene la precedente decisione nazionale non abbia carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tale decisione sia stata adottata in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento. Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 10 di 13 Nel caso in esame, il precedente invocato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, perché i segni non sono comparabili, dato che entrambi sono denominativi e le differenze visuali si basano soltanto nella terza lettera "é" del marchio anteriore e la sua corrispondente, la lettera "I", del marchio impugnato. Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse. In virtù di quanto sopra, dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di

acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione d'Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico dell'Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la quale Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la stessa pronuncia. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. L'opponente ha pure invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 196 693, " ". La Divisione procederà per tanto nell'analisi di questo ulteriore motivo di opposizione. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: I segni devono essere identici o simili. Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione. Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41)

Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. a) Notorietà del marchio anteriore Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato nella classe 3: Saponi, bagnoschiuma, cosmetici. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra

cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state esaminate in precedenza nell'ambito dell'esame degli impedimenti previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le prove benché dimostrino in qualche misura l'uso del marchio, forniscono scarse informazioni sull'ampiezza di tale uso. Il materiale presentato non offre indicazioni in merito al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del marchio né sull'ampiezza dell'opera di promozione. Di conseguenza, le prove non dimostrano che il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. In tali circostanze Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 12 di 13 la divisione Opposizione conclude che l'opponente non sia riuscito a dimostrare che il marchio goda di notorietà Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un requisito perché l'opposizione venga accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta.

La divisione Opposizione ritiene che le prove presentate dall'opponente non dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l'uso.

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

Divisione Opposizione Orsola LAMBERTI Maria Clara IBAÑEZ FIORILLO 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 Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 13 di 13 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).

FONDENTENERO – MANCANZA DI DISTINTIVITA' – EUIPO 07.07.2017

FONDENTENERO – EUIPO 07.07.2017

I prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono relativi alla Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato; biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria; pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

L'Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: Le due parole "fondente" e "nero" sono percepite come sinonimi dello stesso tipo di prodotto che, nell'uso corrente viene a volte chiamato cioccolato "fondente" e a volte cioccolato "nero". Infatti, il cioccolato fondente si caratterizza, tra l'altro, per l'alta percentuale di cacao (e burro di cacao) rispetto, per esempio, agli altri tipi di cioccolato al latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia grandemente e l'offerta sul mercato si caratterizza per un'amplissima gamma di cioccolati con diverse percentuali di cacao. È noto che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato tenderà ad assumere una colorazione più scura, più vicina al nero. Nella mente del consumatore si stabilisce quindi una relazione biunivoca tra percentuale di cacao e, se così si può dire, gradazione di "nero" nel senso che più alta è la percentuale di cacao

più il cioccolato e nero.

Non è verosimile pensare che la dicitura “FONDENTENERO” possa essere percepita come inusuale o dotata d’un’originalità tale da essere considerata come marchio dei prodotti della richiedente. D’altra parte, il concetto veicolato dalla parola “FONDENTENERO” come sembra ammettere anche la richiedente, è descrittivo dei prodotti e delle loro qualità. Il fatto che tale concetto non si applichi comunemente a tutti i prodotti della domanda non pregiudica l’obiezione alla sua registrabilità poiché, innanzitutto, si tratta di prodotti che sono per natura prodotti che possono essere a base di o contenere come ingrediente il cioccolato nero o fondente e per i quali il concetto è assolutamente applicabile.

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

Alicante, 07/07/2017

FRANCO MARTEGANI S.R.L. Via Carlo Alberto, 41 I-20052 Monza (MI) ITALIA

Fascicolo nº: 016401416 Vostro riferimento: 5321 Marchio: FONDENTENERO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ELAH DUFOUR S.p.A. Via Piandilucco, 22/Rosso I-16155 Genova ITALIA

In data 01/03/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 12/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’originalità del segno nella sua componente verbale nasce dalla giustapposizione di due sinonimi FONDENTE e NERO. La locuzione FONDENTE NERO contenuta nel segno è solamente evocativa di un certo tipo di cioccolato e non descrittiva. In particolare l’aggettivo “nero” evoca ma “non necessariamente descrive” il colore del cioccolato fondente. Pertanto il segno nel suo complesso dev’essere considerato distintivo a norma dell’articolo 7, 1 lettera c) RMUE. Inoltre, la configurazione grafica del segno e l’originalità lessicale della fusione delle parole “fondente” con “nero” attribuiscono al segno nel suo complesso una valenza che non si esaurisce nella sola locuzione. Conseguentemente, secondo la richiedente, se

vi è descrittività, questa si situerebbe solamente sul piano concettuale. Pertanto il segno nel suo complesso dev'essere considerato distintivo a norma dell'articolo 7, 1 lettera b) RMUE.

2. Il segno , attraverso un sostanziale uso dello stesso, è divenuto un elemento caratterizzante e distintivo dei prodotti di cui alla classe 30. 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. 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). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. Sono oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che "…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa" (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29). Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento

alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Il giudizio di merito dell'Ufficio si caratterizza per il fatto che si inserisce all'interno di un procedimento di tipo amministrativo che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica. Tale giudizio si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato; biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria; pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. • Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: La stessa richiedente sembra ammettere che le due parole "fondente" e "nero" siano percepite come sinonimi dello stesso tipo di prodotto che, nell'uso corrente viene a volte chiamato cioccolato "fondente" e a volte cioccolato "nero". Infatti, il cioccolato fondente si caratterizza, tra l'altro, per l'alta percentuale di cacao (e burro di cacao) rispetto, per esempio, agli altri tipi di cioccolato al latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia grandemente e l'offerta sul mercato si caratterizza per un'amplissima gamma di cioccolati con diverse percentuali di cacao. È noto che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato tenderà ad assumere una colorazione più scura, più vicina al nero. Nella mente del consumatore si stabilisce quindi una relazione biunivoca tra percentuale di cacao e, se così si può dire, gradazione di "nero" nel senso che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato e nero. Per una dimostrazione di quanto sopra è sufficiente dare uno sguardo anche superficiale alle pagine web che risultano da una ricerca su "cioccolato nero e salute": http://www.si24.it/2016/10/18/il-cioccolato-fa-bene-alla-salute-ecco-qualemangiare-e-perche/302193/ Risulta evidente sia la sinonimia tra "fondente" e "nero" che il collegamento tra percentuale e tipologia di cioccolato. Pertanto, è ragionevole dedurre che la combinazione delle due parole FONDENTE e NERO non faccia altro che enfatizzare l'elevata percentuale di cacao contenuta nel prodotto. D'altra parte, la richiedente non ha apportato alcuna prova di quanto da lei sostenuto e, cioè che la percezione del segno che ne riceve il consumatore sia invece quella di un segno caratterizzato per la sua arbitrarietà e originalità tanto da essere considerato distintivo dell'origine commerciale dei prodotti della domanda. L'artificio della combinazione e dell'accostamento di due elementi descrittivi, comprensibile dal punto di vista delle esigenze di comunicazione marketing dell'impresa è, tuttavia e, per l'appunto, quanto di più frequente e, quindi, d'ordinario come forma di utilizzazione dei segni descrittivi ai fini pubblicitari o marketing in generale. D'altra parte, la documentazione fornita dalla

richiedente tende a dimostrare piuttosto l'acquisito carattere distintivo del segno invece che la sua distintività per sé e, quindi, 4 /10 sotto quest'ultimo profilo, è irrilevante. Pertanto sembra all'Ufficio che, nella mancanza di argomenti adeguati e prove sufficienti da contrapporre a quanto appare da una semplice indagine internet, nonché dal probabile significato attribuito alla denominazione in oggetto dal pubblico di riferimento (cioè il grande pubblico che non frequentemente si sofferma a riflettere sulle sottigliezze artistiche o la creatività del segno che ha davanti agli occhi) sulla base della semplice logica linguistica dei significati delle singole parole e di quello risultante dal loro mero accostamento, sia ragionevole concludere che la denominazione di cui in oggetto, sia percepita, per lo meno dalla grande maggioranza del pubblico di riferimento, come semplice indicazione del tipo e caratteristiche dei prodotti della domanda, cioè: cioccolato nero o fondente o amaro ad alta percentuale di cacao. Ciò riceve una certa conferma dal fatto che nella confezione della barretta di cioccolato "FONDENTENERO" e chiaramente indicata la percentuale di cacao (72%. 75% e oltre per quei prodotti con la sola parola NERO nell'etichetta). Distintività dell'elemento grafico: Argomenti analoghi valgano anche per la parte grafica del segno . Senza entrare nella valutazione soggettiva delle valenze artistiche del segno rivendicate dalla richiedente, e sufficiente rilevare, da un lato, che non sempre sono apprezzate dalla maggioranza del pubblico di riferimento, dall'altro, che l'uso di elementi geometrici di forma triangolare è, anche qui, molto comune. Ed è una constatazione di fatto che il segno di cui alla domanda non presenta oggettivamente nulla di peculiare rispetto alla svariata quantità e tipologia dei segni triangolari usati in commercio. D'altra parte, la stessa richiedente non entra in dettagli nel giustificare il "valore artistico" del segno ma si limita a delle dichiarazioni apodittiche. Distintività del segno nel suo complesso: Come si è già rilevato nella nostra precedente comunicazione, il segno, nel suo complesso, è costituito esclusivamente dalla combinazione di elementi grafici elementari (triangolo nero e parola scritta in caratteri tipografici standard) che, come già accennato, non si prestano a veicolare informazioni rispetto all'origine commerciale dei prodotti ma che svolgono piuttosto una funzione decorativa e da elementi verbali descrittivi. Innanzitutto, è necessario ribadire quanto già affermato nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) e cioè, che Il logo ha scarsa o nulla originalità poiché consiste nella parola "FONDENTENERO" scritta in caratteri piuttosto comuni. Gli elementi figurativi sottolineati dalla richiedente incidono in modo del tutto trascurabile nella percezione del consumatore (si tratta di elementi semplici e banali) quindi, l'elemento grafico non è assolutamente adeguato per aggiungere un quid d'originalità al segno che, anzi, risulta scontato nella sua configurazione. In altri termini, tenuto conto dei prodotti cui fa riferimento, non è verosimilmente pensare che la dicitura "FONDENTENERO" possa essere percepita come inusuale o dotata d'un'originalità tale da essere considerata come marchio dei prodotti della richiedente. D'altra parte, il concetto veicolato dalla parola "FONDENTENERO" come sembra ammettere anche la richiedente, è descrittivo dei prodotti e delle loro qualità. Il fatto che tale concetto non si applichi comunemente a tutti i prodotti della domanda non pregiudica l'obiezione alla sua registrabilità poiché, innanzitutto, si tratta di prodotti che sono per natura prodotti che possono essere a base di o contenere come ingrediente il

cioccolato nero o fondente e per i quali il concetto è assolutamente applicabile. La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere infine che l'elemento grafico o visivo del segno rende il segno nel suo complesso distintivo a norma dell'articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. La richiedente sostiene che semmai il segno fosse descrittivo solo concettualmente, sarebbe comunque arbitrario dal punto di vista fonetico e visivo. Quest'argomento va rigettato in quanto, di fatto e come detto più sopra, il segno e descrittivo sotto tutti i suoi aspetti. Ciò nonostante e per completezza di argomentazione, ad un simile marchio potrebbe riconosci un carattere distintivo se, al di là della sua funzione descrittiva, esso potesse essere effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti contraddistinti. Ciò si dà nel caso in cui il marchio, che dal punto di vista del suo significato è descrittivo, gli elementi grafici ulteriori sono sufficienti per sé soli a concentrare su di loro l'attenzione del consumatore distraendola dal significato descrittivo dell'elemento verbale rivelandosi con ciò suscettibili di creare un'impressione duratura del marchio. Nel caso di specie, in cui l'elemento verbale del segno complesso è descrittivo, affinché il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tuttavia, è necessario prendere atto del fatto che l'elemento grafico è piuttosto banale e comunque non è in grado, per le ragioni esposte più sopra, di mascherare questa valenza descrittiva della parte verbale/concettuale del segno di modo che questo possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario o di fantasia e, cioè, come distintivo dell'origine commerciale del prodotto. Pertanto, anche quest'argomento della richiedente non può essere accolto.

• Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l'Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa 6 /10 determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l'acquisita distintività è il seguente: La prova (brochure, packaging, campioni della merce, ecc.) dovrebbe mostrare esempi di come il marchio è effettivamente utilizzato. A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l'uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di

carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell'uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. Qui sotto riportiamo alcune riproduzioni tratte dalla documentazione presentata dalla richiedente dalla quale non risulta che il segno sia stato mai utilizzato come da deposito ma sempre in combinazione al logo registrato della richiedente sovrapposto al segno di cui alla domanda:

Non si tratta di una discrepanza di poco conto in quanto, il logo NOVI, per carattere distintivo intrinseco, dimensione e posizionamento nel complesso dell'etichetta gioca un ruolo assolutamente prevalente: è in effetti in primo piano. Inoltre, coem risulta da una semplice osservazione dall'insieme della documentazione, l'uso dell'elemento grafico complesso (parola + figura) non è affatto coerente in tutti i prodotti della richidente. Infatti, il comune elemento verbale ha chiaramente una funzione descrittiva per tutti gli altri tipi di cioccolato, per esempio: "Noisette", "Gianduia", "Bianco", eccetera. Ciò lascia supporre che il pubblico sia abituato a vedere nell'elemento verbale solo l'informazione concernente il tipo di cioccolato. È poco plausibile che lo stesso pubblico di riferimento possa discernere un uso distintivo da un uso a titolo di marchio quando il titolare stesso dei segni non ne fa un uso coerente e chiaro. In principio, all'uso di un marchio sostanzialmente diverso non deve essere dato alcun peso. Tuttavia, è possibile dimostrare il carattere distintivo acquisito di un segno che è stato utilizzato insieme ad altri marchi (sentenza del 28/10/2009, T- 137/08, verde/giallo, EU:T:2009:417, § 27), purché il consumatore interessato attribuisca a quella parte del segno combinato una funzione indipendente e autonoma di identificazione dell'origine commerciale (sentenze del 07/07/2005, C- 353/03). La Corte ha stabilito che anche se il marchio per cui è chiesta la registrazione è stato utilizzato come parte di un marchio registrato o in concomitanza con tale marchio, resta il fatto che, ai fini della registrazione del marchio stesso, il richiedente deve dimostrare che il marchio da solo, indipendentemente dalla presenza di un altro segno dotato di carattere distintivo, identifica l'impresa determinata da cui provengono le merci (sentenza del 16/09/2015, C-215/14, Kit Kat quattro barretta ricoperta di cioccolato wafer, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Inoltre, la Corte ha dichiarato in numerose occasioni che il materiale in cui appare sempre visualizzato un segno che è privo di carattere distintivo sempre con altri marchi che, al contrario, hanno tale carattere distintivo, non costituisce prova che il 8 /10 pubblico percepisce il segno richiesto come un segno che indica l'origine commerciale dei prodotti (sentenza del 07/09/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45). La richiedente ha presentato una quantità notevole di fatture e documentazione sulle spese pubblicitarie e di marketing in genere che coprono il periodo 2014/2016.

Tuttavia non riportano alcun riferimento all'uso del solo elemento , tanto meno al suo uso separato dal logo NOVI. All'opposto, dal materiale presentato

come, ad esempio, gli estratti di periodici o il materiale pubblicitario, si evince che l'uso del elemento figurativo è fatto sempre in combinazione con il marchio NOVI. Da quest'uso combinato dei due segni non è possibile evincere automaticamente e con ragionevole certezza che la sola componente abbia acquisito una sua autonoma rilevanza dal punto di vista della sua distintività. Appare chiaro invece, lo sforzo o l'intenzione della richiedente di associare i due segni in modo da creare un collegamento che possa trasferire sul segno i valori marketing posseduti dall'elemento NOVI senza dover ricorre ad una lunga e più dispendiosa attività promozionale dell'elemento figurativo . Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che l'uso peculiare del marchio richiesto fatto sempre in combinazione con il logo registrato della richiedente NOVI si sia tradotto in una sua effettiva ed autonoma distintività nonostante la sua intrinseca descrittività. Inoltre, per ragioni di completezza, va detto che né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell'acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio FONDENTENERO, l'intensività dell'uso e l'epoca del suo inizio; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera.

Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell'Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. 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. 9 /10 Mauro BUFFOLO

MARCHIO DESCRITTIVO: *** *** LEATHER – EUIPO 06.07.2017

Si tratta di un marchio figurativo *** *** LEATHER

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"

Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** *** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come " cuoio o pelle *** di qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

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

Alicante, 06/07/2017

***

Marchio: *** *** LEATHER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ***

In data 12/01/2017 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 *** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente indica la sua intenzione di impugnare la notifica di rifiuto del marchio, poiché il segno è diffuso sul mercato, è distintivo e permette di distinguere i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione. 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).

Nella lettera del 10/03/2017 il richiedente si è limitato ad affermare di volersi opporre al rifiuto del marchio, in quanto esso sarebbe distintivo e possederebbe distintività acquisita in seguito all'uso, senza fornire prove al rispetto, nonostante la proroga dei termini concessa per presentare osservazioni. L'Ufficio pertanto non può che confermare quanto indicato nella notifica del 12/01/2017. Il segno in questione, nonostante taluni elementi

stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** *** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come " cuoio o pelle *** di qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e 2 /3 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 184 491 è respinta per tutti i prodotti 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.

HALIBORANGE contro HALYKOO – Divisione di Opposizione 11.10.2017

HALIBORANGE contro

I prodotti contestati sono relativi alla Classe 5: *Integratori alimentari per*

uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "HALIBORANGE". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "HALYKOO", rappresentato con le prime quattro lettere "HALY" in maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere "Koo" in caratteri di fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica, il pubblico percepirà l'elemento verbale del marchio impugnato come due parole indipendenti, ovvero "HALY" e "Koo". Al di sotto di questo termine si trovano le parole in lingua inglese "Research with babies in mind." che tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in considerazione ai fini della comparazione trai segni.

L'elemento "HALIBORANGE" del marchio anteriore e l'elemento "HALYKOO" del marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali e stato registrato nel settore degli integratori.

La Divisione d'Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479 939, "HALIBORANGE" sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l'esistenza di un più elevato carattere distintivo.

Per la Divisione di Opposizione non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 592 767

Eurospital S.p.A., Via Flavia, 122, 34147 Trieste, Italia (opponente), rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via Vincenzo Bellini, 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

APR Applied Pharma Research S.A., Via Corti 5, 6828 Balerna, Svizzera (richiedente), rappresentata da **Dragotti & Associati S.r.l.**, Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italia e da **DLA Piper Studio Legale Tributario Associato**, Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentanti professionali).

Il 11/10/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 592 767 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

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.

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 279 566 “”, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 5. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 479 939, “HALIBORANGE”, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 638498, “” nonché sul marchio italiano non registrato “HALIBORANGE”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione con entrambi i marchi, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE soltanto in relazione con il marchio n. 1 479 939 e l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione con il marchio non registrato “HALIBORANGE”.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 479 939 dell'opponente.

1. **I prodotti**

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

Classe 5: *Preparati medicinali e farmaceutici.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: *Integratori alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici.*

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

I prodotti contestati *integratori alimentari per uso medico* sono compresi nell'ampia categoria di *preparati medicinali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *integratori vitaminici e integratori dietetici* sono simili ai *preparati farmaceutici* dell'opponente. Essi hanno uno scopo simile e sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, essi si dirigono al medesimo pubblico e possono avere gli stessi produttori.

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 identici e simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

1. **I segni**

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "HALIBORANGE". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "HALYKOO", rappresentato con le prime quattro lettere "HALY" in maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere "Koo" in caratteri di fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica, il pubblico percepirà l'elemento verbale del marchio impugnato come due parole indipendenti, ovvero "HALY" e "Koo". Al di sotto di questo termine si trovano le parole in lingua inglese "Research with babies in mind." che tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in considerazione ai fini della comparazione trai segni.

L'elemento "HALIBORANGE" del marchio anteriore e l'elemento "HALYKOO" del marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

I marchi oggetto di confronto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere "HAL". Tuttavia, essi differiscono nelle lettere "-IBORANGE" del marchio anteriore e "-YKOO" del marchio impugnato. I marchi differiscono anche nella loro rappresentazione, ossia una parola vs. due, e nella stilizzazione delle lettere del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle lettere "HALI/Y", presenti in modo identico in entrambi i marchi, giacché la pronuncia delle lettere "I" del marchio anteriore e "Y" del marchio impugnato è identica in lingua italiana. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "-BORANGE" del marchio anteriore e "-Koo" del marchio impugnato. Il marchio anteriore presenta un diverso numero di lettere e sillabe il che

influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio impugnato come elementi, per quanto altamente stilizzati, in grado di evocare il concetto di due occhi e un sorriso, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali e stato registrato nel settore degli integratori. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà nel mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L'opponente ha depositato la seguente documentazione:

- **Allegato 1:** Cartella con un gran numero di fatture emesse da Eurospital per vendite di prodotti, tra i quali sono compresi i prodotti a marchio

"HALIBORANGE", nel periodo 2004-2015. Il fatturato è in Euro con indicazione, tra altre informazioni, della regione italiana di destinazione della spedizione dei prodotti e del fatturato.

Questo allegato include documenti addizionali:

- Cartella 2: Informazione scientifica con la corrispondenza che Eurospital ha intrattenuto con il Ministero della Salute dal 1983 al 2013 relativa al materiale informativo riguardante i farmaci "HALIBORANGE" destinato a medici pediatri. Nella sotto cartella "1983" è presente una prescrizione sanitaria relativa al farmaco "HALIBORANGE". Nella sottocartella "1986" sono presenti varie cartoline scritte a mano, inviate ad Eurospital da diversi medici pediatri di diverse province italiane, in risposta al sondaggio avviato da Eurospital con riguardo i prodotti "HALIBORANGE".
- Cartella 3: Diverse copie dei listini prodotti della divisione farmaci di Eurospital datate 1995-2015. Alcuni di essi risultano essere stati depositati alla CCIAA di Trieste.
- Cartella 4: Copia di diversi documenti relativi alla registrazione del marchio "HALIBORANGE" datate 1952-2012.
- Cartella 5: Copia di diversi documenti provenienti dal Ministero Sanità/Salute o allo stesso Ministero, inviati da Eurospital a partire dal 1955 riguardo i presupposti amministrativi per la produzione e la commercializzazione dei prodotti "HALIBORANGE Emulsione" e compresse classificabili come farmaci.
- Cartella 6: Copia dei documenti relativi a vari prodotti inviati al Ministero della Salute italiano prima dell'avvio della commercializzazione dei diversi integratori alimentari "HALIBORANGE". I vari documenti sono spesso corredati di copia degli astucci di confezionamento dei prodotti o altri stampati.
- Cartella 7: Varie copie di esempi pubblicitari, vale a dire, fotografie che includono l'indicazione "Eurospital" di diversi campioni di integratori inclusi in varie riviste specializzate, come per esempio "Area Pediatrica" e "Il Giornale del Farmacista" e anche in riviste non specializzate, come "Gioia" oppure "Donna in Forma", con informazione sui vari prodotti recanti il marchio "HALIBORANGE". La data in alcuni esempi è stata scritta a mano, in altri si riferisce al periodo 1996-2015 e in altri è assente. Tra tutti, una ventina di esempi appartengono al periodo 2010-2015.
- Cartella 8: Schede Farmadati con dati sui prodotti "HALIBORANGE" e variazioni dal 24/02/1995 al 20/12/2015.
- Cartella 9: Copie relative alle comunicazioni dell'impresa Eurospital con riguardo alle variazioni di prezzo di diversi farmaci, tra i quali si trovano "HALIBORANGE" Emulsione e Compresse (periodo 1995-2012).
- Cartella 10: Copie di astucci, campioni e di schede tecniche di prodotti "HALIBORANGE". Le date di questo documento sono state messe a mano e vanno dal periodo 1993-2015.
- Cartella 11: Tabulati di prodotti con informazione proveniente dal Comitato Interministeriale Prezzi o dal Ministero della Sanità, tra i quali i prodotti "HALIBORANGE", da 1986-1994.

    - Cartella 12: Copie del pagamento delle tasse di concessione governativa (1985-1995) con indicazioni dell'impresa Eurospital S.p.A e due prodotti recanti il marchio "HALIBORANGE".

- **Allegato 2:** Studio realizzato dall'IMS datato 22/03/2016 relativo alle vendite effettuate in Italia ai consumatori nell'ambito mercato prescrizione, da Eurospital, il quale appare come il terzo classificato, dopo Dicofarm e Humana Italia, nel periodo 2012-2015:

Riguardo Haliborange compresse e Haliborange Gocce:

Inoltre, si sono vendute 18.480 unità di Haligorange Emulisione, da Aprile ad ottobre 2015, per un valore complessivo di € 238.106.

Dai dati rilevati da IMS Eurospital ha raggiunto le seguenti quote di mercato:

Per I prodotti Haliborange Fosfoenergy e Haliborange Immunostimolante, IMS certifica che Eurospital ha venduto:

- **Allegato 3:** Dichiarazione scritta dal Dott. Pietro Cavalli, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società Eurospital S.p.A., resa in base alle risultanze del conto economico gestionale dell'impresa con i costi pubblicitari e comunicazione scientifica per i prodotti della gamma "Haliborange" negli anni 2010-2015:

- **Allegati 4(a) e 4(b)**: contenuti notarizzati del sito internet della richiedente con informazione e immagini dei i prodotti "HALYKOO".
- **Allegato 5**: sito web dell'opponente con informazione e immagini dei prodotti "HALIBORANGE".
- **Allegato 6:** Estratto del contratto di sponsorizzazione tra Eurospital e la Caprimed S.r.l. provider di servizi di Formazione continua in Sanità destinati ai pediatri.
- **Allegato 7:** Documento non datato contenente informazioni sui prodotti "HALIKOO" soluzioni specifiche per i bambini.
- **Allegato 8:** 4 pagine con informazione sulla gamma completa di prodotti "HALIBORANGE" riguardo vitamine e altri integratori in diversi formati. Tre di esse sono non datate mentre l'ultima reca la data 2015.
- **Allegato 9:** Copia di un comunicato stampa di 7 pagine, da

valuerelations.it di data 23/11/2016, sull'ingresso nel mercato italiano di fidia Farmaceutici con i prodotti HALYKOO.

- **Allegato 10:** Copia del documento "Management summary" sviluppato da Eurospital, con informazione sugli integratori e sullo sviluppo del marchio "HALIBORANGE".
- **Allegato 11:** Estratti di diversi siti web di varie aziende che si dedicano alla commercializzazione di integratori.
- **Allegato 12**: Copie di vari contratti di sponsorizzazione datati 2014 e 2015, tra l'azienda Eurospital e altre aziende in alcuni convegni negli anni 2014 e 2015.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d'Opposizione conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto.

La Divisione d'Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479 939, "HALIBORANGE" sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l'esistenza di un più elevato carattere distintivo.

La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 23).

Riguardo agli investimenti pubblicitari, di cui si danno l'ammontare di spesa nell'affidavit contenuto nell'allegato 3, essi da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato.

Il settore in cui opera l'opponente e in cui è stato utilizzato il marchio

sul quale si basa l'opposizione, ovvero quello degli integratori alimentari, è un settore nel quale il numero di operatori economici, e quindi di concorrenti, è assai elevato. Peraltro, la Divisione d'Opposizione rileva come l'opponente non abbia fornito alcun documento completo relativo alla quota di mercato di Eurospital rispetto ai prodotti rilevanti (*integratori alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici)*, ottenuta dalle vendite di prodotti "HALIBORANGE" con rispetto alle vendite totali di integratori in Italia per anno. Dai documenti dell'opponente non è possibile effettuare una comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in Italia, in questo settore. Manca nel documento dell'IMS (allegato 2), quindi un elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di stabilire l'acquisto mediante l'uso di un maggior carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un settore del mercato, quello degli integratori, che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un numero esorbitante di marchi. Tra l'altro, nella memoria dell'opponente, si specifica che si tratta delle vendite effettuate ai consumatori nell'ambito "mercato prescrizione", il quale è un settore molto più ampio del mercato degli "integratori".

Come già rilevato sopra, dall'insieme delle prove è possibile dedurre che il marchio dell'opponente sia stato usato intensivamente, in Italia. Tuttavia, dalla documentazione depositata non è possibile evincere se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e affermazioni che o provengono da fonti non indipendenti o si riferiscono a periodi non rilevanti.

I documenti che provengono dall'impresa dell'opponente hanno pertanto un valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti terze, non è sufficiente al fine di incontrovertibilmente considerare il marchio anteriore come un segno che goda di un elevato carattere distintivo.

In particolare, nel caso in esame la mancanza di prove oggettive è quantomeno evidente. Le dichiarazioni contenute negli affidavit di cui all'allegato 3 e gli estratti della pagina web dell'opponente, provengono direttamente da dipendenti operanti all'interno della struttura societaria dell'opponente.

Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, essi non forniscono informazioni circa l'uso del marchio, senza aggiungere nulla circa il loro grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante. L'unica eccezione è rappresentata dal documento 2 incluso nell'allegato 1, che concerne varie cartoline scritte a mano inviate ad Eurospital da diversi medici pediatri operanti in diverse province italiane, in risposta al sondaggio avviato da Eurospital con riguardo "HALIBORANGE". Dette cartoline tuttavia si

riferiscono all’anno 1986. Nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni 2010-2015. Da ciò deriva pertanto l’impossibilità di considerare questo documento come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che conferisca al marchio stesso un’elevata distintività.

Come già menzionato, la restante documentazione, come per esempio l’elevato numero di fatture, le comunicazioni con il Ministero italiano della Salute/Sanità, i certificati di registro o di rinnovo dei marchi, è integrata da elementi che provano di certo l’uso del marchio anteriore riguardo ai prodotti rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme, a permettere di riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante il loro uso.

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

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

I prodotti sono in parte identici e in parte simili.

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico. Da un punto di vista concettuale non sono simili. In particolare, i marchi sono simili visivamente unicamente nella misura in cui coincidono nelle prime tre lettere “HAL” e foneticamente nelle prime quattro lettere “HALI/Y”.

Gli elementi differenti tra i marchi, sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. Nel presente caso la complessità nella rappresentazione degli elementi grafici nel marchio impugnato non passerà inosservata tra i consumatori. Dato che l’impressione visuale di un segno ha un ruolo importante nella sua percezione da parte del pubblico rilevante, ad esempio nel caso dei prodotti, come in questo caso gli integratori, che si spongono alla vista del pubblico, come per esempio in farmacia, erboristerie, negozi biologici, o anche negli scafali di un supermercato, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate nella

coincidenza delle prime tre lettere da un punto di vista visuale o delle prime quattro lettere da un punto di vista fonetico non siano sufficienti a controbilanciare le differenze tra i segni.

Considerato quanto precede, anche qualora l'identità o similitudine dei prodotti, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano n. 1 638 498 per il marchio figurativo "".

Quest'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato dal momento che ècomposto da due elementi denominativi "HALIBORANGE" e "Vitaday" (distintivo per una parte del pubblico rilevante) tutti e due rappresentati in lettere bianche su un fondo verde e arancione. Bisogna sottolineare che anche se tale marchio copre un elenco di prodotti più ampio (tutta la classe 5: *prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi; erbicidi*) alcuni di questi prodotti sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, in questo caso, l'esame dell'opposizione si sarebbe effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che rappresenterebbe lo scenario più favorevole per l'opponente. Nonostante ciò, il risultato non può essere diverso. Di conseguenza, il rischio di confusione non sussiste.

L'opponente ha pure invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la registrazione di marchio italiano n. 1 479 939 "HALIBORANGE". La Divisione procederà per tanto nell'analisi di questo ulteriore motivo di opposizione.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che

i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.

- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il [richiedente][titolare] dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

1. **Notorietà del marchio anteriore**

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per i prodotti per i quali è stato registrato nella classe 5: *Preparati medicinali e farmaceutici, integratori alimentari.*

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più specializzato.

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.

Le prove presentate dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le prove paiono dimostrare l’uso del marchio, ma non offrono indicazioni sufficienti sulla diffusione della sua conoscenza presso il pubblico interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del marchio. In tali circostanze la Divisione d’Opposizione conclude che l’opponente non sia riuscito a dimostrare che il marchio sui quali si basa l’opposizione gode di notorietà.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta.

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

L’opposizione è anche bassata sul marchio denominativo non registrato “HALIBORANGE” utilizzato, ad avviso dell’opponente, nella normale prassi commerciale e ha portata non puramente locale, in Italia, da più di 50 anni, in particolare per integratori alimentari per uso pediatrico.

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

- sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;

- questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

- il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

- conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;

- le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

1. **Il diritto ai sensi della legislazione applicabile**

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

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE (nella versione in vigore al momento in cui è iniziata la fase di contraddittorio del procedimento), se l’opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’opponente deve fornire, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Pertanto, spetta all’opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, anche attraverso l’individuazione della legge applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all’opponente “…l’onere di presentare all’UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, … ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa” (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla divisione Opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l’acquisizione di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare del diritto ha la facoltà di vietare l’uso di un marchio posteriore nonché quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l’opponente è tenuto a citare le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che

disciplinano l’acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla portata della protezione del diritto. L’opponente è tenuto a fornire un *riferimento* alla disposizione giuridica pertinente (numero dell’articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il *contenuto* (testo) della disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze giudiziali). Poiché l’onere di provare il contenuto della normativa applicabile ricade sull’opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento, dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

L’opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti l’effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato. In particolare, ha l’obbligo di addurre argomentazioni convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe efficacemente l’uso del marchio contestato.

Qualora l’opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all’Ufficio la relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica.

Nel caso di specie, l’opponente non ha fornito informazione sulla protezione giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall’opponente, vale a dire il marchio italiano non registrato “HALIBORANGE”. L’opponente non ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni che l’opponente stesso deve rispettare per potere vietare l’uso del marchio contestato ai sensi delle legislazione italiana. I riferimenti generici alla legislazione nazionale non sono di per sé sufficienti.

Per tanto, l’opposizione è quindi infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

SPESE

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

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

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

Divisione Opposizione

Andrea VALISA	María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO	Michele M.BENEDETTI-ALOISI

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

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. 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).