

Marchi a tutela europea – Italia Oggi del 25-02-2019

Marchi a tutela europea

Se in tempi di lancia, si potranno proteggere anche i marchi di prodotti e servizi. Milano si prepara a ricevere il tribunale competente



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

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

DIRITTO E IMPRESA

fliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi

Software, brevetti a tutela light Non c'è contraffazione se l'attività è difesa

Le novità dei due decreti

• Decreti sul diritto di brevetto europeo valido in Italia e paesi dell'area Schengen
• Maggiore tutela alla tutela brevettuale
• Disposizione transitorie
• Meccanismi della cooperazione giudiziaria
• Estensione del diritto di tutela
• Caratteristiche dei DPI e Igp
• Maggiore tutela ai marchi
• Marchio di certificazione
• Legittimazione processuale del beneficiario
• Cause della difesa nelle azioni di accertamento
• Risparmi tra sistemi giudiziari e amministrativi

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

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

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

Alfredo's Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro "Il Vero Alfredo" Opposizione del 29-01-2019



Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo' Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è "Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine" Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L'elemento 'ALFREDO' sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato 'IL VERO ALFREDO' saranno intese come un riferimento al 'vero' prodotto o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo' di conseguenza tutti i prodotti "imitati" saranno intesi di qualità inferiori. L'espressione "L'imperatore delle fettucine" è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d'Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia
(opponente), rappresentato da **Lexico S.r.l.**, Via Cacciatori delle Alpi
28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L'Originale Alfredo

All'Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia

(richiedente), rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via
Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 1 914 111 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.*

Classe 30: *Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell'Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 nonche' registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA

DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio

anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativo sul quale, inter alia, si basa l'opposizione.

In data 28/12/2011 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'avvio della fase di contraddittorio), l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di conseguenza, l'opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 292 986 dell'opponente.

**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

Dopo

I'adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro

i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,

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

marchio

UE n. 3 108 289

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.*

Classe 30: *Tapioca, sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 33: *Bevande alcoliche.*

marchio

UE n. 6 779 151

Classe 30: *Tapioca, sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.*

Classe 35: *Servizi di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

marchio

italiano n. 1 292 986

Classe 42: *Servizi*
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

In
seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l'08/11/2012 ed
accettata
dall'Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne,*
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30: *Riso,*
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciropo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape;
aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35: *Pubblicità;*
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame
e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciropo di melassa,
lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti
per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri
preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario,
borse
e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria
quali
anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali,
armi,
fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e
bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di
ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,

giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.*

Successivamente, la richiedente ha richiesto un'altra limitazione che, tuttavia, non era stata espressa in maniera chiara: l'Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza di risposta al riguardo da parte della richiedente, l'Ufficio mantiene la lista sopra.

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

Inoltre, al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e' necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i *servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all'altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l'uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

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

**Prodotti
contestati in classe 29**

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall'altro.

I rimanenti prodotti contestati, *frutta e ortaggi congelati*, sono compresi nell'ampia categoria di *frutta e ortaggi conservati* nella classe 30 coperti dal marchio UE n. 3 108 289 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

**Prodotti
contestati in classe 30**

Tapioca, sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall'altro (nonostante che nel segno contestato *sago* è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* sono tutti prodotti alimentari.

I servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell'opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti

contestati *riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa* nella classe 30 presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di *rivendita di prodotti alimentari* nella classe 35 dell'opponente.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35 coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall'altro.

I
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono da ritenersi compresi nell' ampia categoria di *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,
secondo la giurisprudenza, i servizi di "vendita al dettaglio" concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: pollame e selvaggina* nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori *pollame e selvaggina* nella classe 29 dell'opponente, rivendicati all'interno del

marchio UE anteriore No 3 108 289. Allo stesso modo, i servizi contestati: *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio* presentano un basso grado di somiglianza con il *ghiaccio* nella classe 30 dell'opponente, rivendicato, inter alia, all'interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

Per quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i *servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d'artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card*, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai *servizi di rivendita di prodotti alimentari* in classe 35 coperti

dal marchio UE n. 6 779 151 dell'opponente.

Servizi contestati in classe 43

Considerato quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all'elenco dei servizi anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986 (*servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione*), i servizi di ristorazione contestati nella classe 43 si sovrappongono con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I rimanenti servizi contestati in classe 43, *alloggi temporanei*, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiché questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori e pubblico di riferimento.

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, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come ad esempio i servizi di *pubblicità* e *gestione di affari commerciali* in classe 35 sono servizi specializzati, destinati 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 per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c) I segni

(marchio UE
n. 3 108 289)

(marchio UE
n. 6 779 151)

(marchio italiano
n. 1 292 9869)

Marchi anteriori Segno impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea, per quanto riguarda i marchi anteriori UE, e l'Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

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

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

L'elemento comune, 'ALFREDO' verra' percepito come un prenome maschile (di origine italiano, spagnolo, portoghese) in tutta l'Unione europea. Nel presente caso, tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno contestato è un marchio figurativo, composto dall'elemento verbale 'IL VERO ALFREDO' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall'elemento verbale 'IMPERATORE DELLE FETTUCCINE' riprodotto in stampatello nero in dimensioni assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno

stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d'alloro, simbolo trionfale utilizzato nell'impero romano, riprodotto in color giallo/oro.

L'elemento

'ALFREDO' sarà percepito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo estremamente raro, non è molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,

elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è considerato normalmente distintivo. L'espressione consistente nei termini italiani 'IL VERO ALFREDO' sarà intesa come un riferimento al 'reale' prodotto

o servizio contraddistinto con il nome 'Alfredo', o alla reale origine del prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue 'imitazioni' la cui qualità, o un'altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio 'vero e proprio', è intesa come inferiore. E', dunque, il termine 'ALFREDO'

l'elemento

verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l'articolo maschile 'IL' e l'aggettivo 'VERO') all'interno dell'espressione 'IL VERO ALFREDO'). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percepiti come riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti, ossia Roma e/o l'Italia; perciò, essi hanno un grado di distintività minima (se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).

L' espressione

'IMPERATORE DELLE FETTUCINE' se percepita, considerando le sue ridotte dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva) all'altissima

qualità o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una parte dei prodotti e servizi in questione.

Inoltre, 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).

Considerando quanto sopra, è fuor

di dubbio che nel presente caso l'impatto visivo dell'espressione 'IL VERO ALFREDO', e in particolar modo della parola 'ALFREDO', è più immediato in virtù delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola 'ALFREDO'

– della sua maggior distintività, che permette alla stessa di risaltare da

un punto visivo e di dominare l'impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale espressione in generale e piu' in particolare il termine 'ALFREDO', hanno un impatto piu' forte sul consumatore.

I tre marchi figurativi dell'opponente sono composti dai seguenti elementi:

– per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: 'ALFREDO'S GALLERY' riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura 'alla Scrofa Roma', quest'ultima riprodotta in dimensioni ben piu' piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

– per quanto riguarda il marchio UE n. 6 779 151: 'Alfredo' riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti a mano ed in color oro, posizionati sopra la dicitura 'alla Scrofa', quest'ultima riprodotta in dimensioni ben piu' piccole;

– per quanto riguarda il marchio italiano: 'Alfredo 1907' riprodotto in caratteri leggermente stilizzati in color grigio, posizionato sopra il termine 'restaurant' e l'espressione inglese 'The original of Rome', questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu' piccole ed il tutto circondato da un quadrato riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l'elemento 'ALFREDO' (di piena distintivita', in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) costituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola 'GALLERY', sebbene di origine inglese, sarà compresa dal pubblico di riferimento preso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra' percipita, inter alia,

come alquanto allusiva al luogo fisico dove si svolge un' attività commerciale che in genere comporta l'esposizione al pubblico dei prodotti (per esempio 'opere d'arte'), poste in vendita. E' poi chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone 'S'. Pertanto, in combinazione con il prenome 'ALFREDO', il suo grado di distintività nonche' il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine 'ALFREDO'. L'espressione 'alla Scrofa Roma' (in una posizione e di dimensioni nettamente subordinate) verra' percepita come un toponimo a causa della preposizione articolata 'ALLA' che introduce un complemento di luogo, nonostante il fatto che la parola 'scrofa' faccia riferimento all'animale femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola 'Roma', anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di conseguenza, il carattere distintivo di tale espressione e' al massimo molto limitato, perche' essa e' indicativa della provenienza dei prodotti/ servizi. Le considerazioni di cui sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi verbali ('Alfredo' e 'alla Scrofa').

Infine, con riferimento al marchio italiano, il numero '1907' che segue il primo elemento 'Alfredo', verra' percepito come l'anno di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini 'restaurant' e 'The Original of Rome', sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano cioè 'ristorante' e 'L'Originale di Roma', rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l'autentico Alfredo di Roma – al contrario delle sue 'imitazioni').

Gli elementi figurativi di tutti i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintività) perché di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto già descritto poc'anzi riguardante l'impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che

avranno

un impatto piu' forte sul consumatore. In particolare, considerando quanto sopra, sara' il primo elemento verbale 'ALFREDO' – che è anche l'elemento verbale piu' distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra' l'impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni

coincidono nel loro primo elemento verbale 'ALFREDO' che e' normalmente distintivo, nonche' l'elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior

impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono, tuttavia, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e d'impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di distintivita' per descrittivita', e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

Pertanto, i segni sono

visivamente simili in media misura.

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

'ALFREDO', presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale distintivita', oltre ad essere l'elemento di maggior impatto e di maggior distintivita'. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor distintivita' ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini 'IL VERO' del segno contestato e degli elementi addizionali ' 'S GALLERY' o '1907',

nei marchi anteriori, mentre e' molto probabile che gli elementi aggiuntivi e secondari 'IMPERATORE DELLE FETTUCINE' nel segno contestato, nonche' 'alla Scrofa',

'Roma', 'restaurant', 'The Original of Rome' nei marchi anteriori, non vengano

pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha

riconosciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu' parole e la prima

parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre

le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbreviarlo, limitandosi a menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i

segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si

fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico

trasMESSO dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile 'ALFREDO' (l'elemento di maggior impatto e di

maggior distintività in tutti i segni a confronto) nonché – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio' dovuto alle locuzioni 'alla Scrofa Roma', 'The Original of Rome' e agli elementi figurativi del Colosseo, della cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti (associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell'anno 1907, e dell' 'imperatore delle fettuccine') sono dotati di un minor grado di distintività o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della somiglianza concettuale fra i segni rispetto all'elemento comune 'ALFREDO'.

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 dei marchi anteriori

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

I prodotti e servizi in questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui grado di attenzione varierà tra medio ed alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, considerando che condividono il loro primo elemento più distintivo e di maggior impatto sul consumatore, 'ALFREDO' che il pubblico assocerà ad un prenome maschile italiano, non particolarmente comune. Come rilevati sopra, gli altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all'interno dei segni. Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

E' poi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d'Opposizione ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per vari aspetti, è ben percipibile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine 'ALFREDO'.

Considerato quanto precede, la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione dei marchi dell'Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151 e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 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 segno contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati, anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Riccardo Edith
RAPONI Elisabeth VAN DEN EEDE CANGERI SERRANO
Francesca

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.

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



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

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



vs



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

somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella

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

c o n t r o

Normanna

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

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

DECISIONE:

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

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

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

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

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di

marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO

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

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

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

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

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

Classe 35: *Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica;*

*pubblicità
televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di
consulenza
aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.*

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

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

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

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

*Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed
amministrativi; servizi
di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori
automatici; servizi di vendita all'asta; servizi al dettaglio in relazione a
stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta;
servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al
dettaglio
in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in
relazione
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè;
servizi
al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in
relazione*

all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura

per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.

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

Prodotti contestati in classe 30

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

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

Le *glasse* e i *ripieni dolci* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della *pasticceria* della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I succedanei

[cacao]

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

Inoltre, essi sono in concorrenza.

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

Servizi contestati in classe 35

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

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

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

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

Pertanto, *i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao;*

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

Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all'illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a

dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell'informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione all'illuminazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all'ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all'ingrosso in relazione a mobili; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti

e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l'opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

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

I servizi di affitto di distributori automatici; servizi di vendita all'asta; noleggio di stand per la vendita del marchio

impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

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

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

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

Marchi anteriori

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto

valere

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

Gli elementi

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

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

Per quanto riguarda le registrazioni

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

Come già visto poc'anzi, il termine "DIVELLA" non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

I marchi

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

Inoltre, si

deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da

elementi

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

Visivamente, i segni

coincidono nelle lettere che i termini "DIVELLA" e "Di Lella" hanno in comune, ovvero

tutte tranne la terza lettera "V" dei marchi anteriori e la prima "L" del termine "Lella" del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il

profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento,

la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini "DIVELLA" e "Di Lella" hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera "V" dei marchi anteriori e la prima "L" del termine "Lella" del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il

profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà

il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 15 036 411 e n.

12 121 554, come sopra

spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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

Ad avviso dell'opponente,

i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di

protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso

presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*.

Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

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

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

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

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

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio

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

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

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

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

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

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

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

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

anteriore:

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

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

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

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

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

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

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può

comunque

essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

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

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

Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere *prima facie* nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne *prima facie* che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si riscontrano fra di essi, l'opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o prova a sostegno della conclusione che l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

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

notorietà...

[si]

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

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

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

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

In questo caso, l'opponente si limita ad affermare che l'uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come "detrimento della reputazione", "detrimento del carattere distintivo", e "indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore", sono in realtà molto diverse l'una dall'altra. L'opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dell'presunta notorietà del marchio anteriore. Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l'uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del

tutto

la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

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

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

SPESE

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

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



Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste.

Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Amaro Parmavecchia"



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Suono in canna"

SUONO IN CANNA

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

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

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Angelo Jr Gregorio"

○ JR GREG

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

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

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Dottor Cucito"

**Dottor
Cucito**

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

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

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente 9 medianico”

consulente 9 medianico

Il 10 dicembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, il marchio nazionale “consulente 9 medianico ”

Il marchio “consulente 9 medianico ” è stato depositato a Novara ed è utilizzato nella classe di prodotti 45

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Brughi's”



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

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



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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "RIVIANO"

RIVIANO

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Brand for you"



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “One Farm”



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PRESEPE DI SABBIA”



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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio

“ACCADEMIA ESTETICA”



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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Nocte Materassi”



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

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

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Medical Weed”



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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Itinerant Street Food"



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

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

CR