

# CIAO contro CIAO – Opposizione

## 15-03-2022



CIAO è una parola conosciuta in tutto il mondo ma sufficientemente distintiva relativamente ai prodotti oggetto dei due marchi in questione cioè i cosmetici. Il punto esclamativo del marchio impugnato non aggiunge originalità in quanto semplicemente attiene alla intonazione che si dà alla parola. Anche l'aggiunta di **italians make beauty** che tradotto è **gli italiani fanno la bellezza** è più uno slogan pubblicitario che una aggiunta originale.

Per questi motivi esiste il rischio di confondibilità.

### **OPPOSIZIONE N. B 3 133 025**

**Cip 4 S.r.l.**, Via Mario Idiomi 6, 20090 Assago (MI), Italia (opponente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Francesca Rizzo**, Via Ruggero Fauro 27, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da **Danilo Lombardo**, via Giovanni Antonelli 4, 00197 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

L'opposizione n. B 3 133 025 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l'apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli

1. utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d'amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [oli essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d'allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [oli essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico; latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce. Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 246 694 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

## MOTIVAZIONI

In data 20/10/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 246 694

(marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 e contro una parte dei prodotti compresi nella Classe

21. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 896 201,  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

#### a) I prodotti

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

*Classe 3: Salviette profumate; salviette per neonati; salviette imbevute di cosmetici; salviette cosmetiche preumidificate; salviette imbevute di sostanze detergenti; salviette contenenti prodotti per la pulizia; kit per l'igiene orale; prodotti detergenti per l'igiene personale; salviettine detergenti per l'igiene femminile; salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la pulizia; prodotti di pulizia per uso domestico; prodotti per la pulizia dei denti; prodotti per la pulizia del viso; panni imbevuti con un prodotto detergente per la pulizia di occhiali; preparati per pulire; prodotti pulire vetri e finestrini; prodotti per la pulizia del pavimento; preparati per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco; dischetti d'ovatta per il trucco; salviette impregnate struccanti; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cosmetici; deodoranti personali; deodoranti per animali domestici; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); shampoo.*

*Classe 21: Panni per la pulizia; pelli per la pulizia; panni per la pulizia in cellulosa; panni per la pulizia di occhiali; panni per pulire; spugnette per pulire; tamponi per pulire; guanti per pulire ad uso domestico; panni per pulire che non lasciano pelucchi; panni per vetri; panni abrasivi; tamponi*

abrasivi; panni per lucidare [non abrasivi]; tamponi abrasivi per la cucina o per uso domestico; panni per la polvere; stracci per pavimenti; lavaggio di pavimenti (panni per -).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l'apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; cera per sarti; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d'amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [oli essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; cera per scarpe; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d'allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [oli essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico;

latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; creme per il cuoio; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; cera per calzalai; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce.

Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole.

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.

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**

*Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per togliere il trucco; shampoo; cosmetici; bastoncini ovattati per uso cosmetico; deodoranti per animali domestici; prodotti per la pulizia; salviette impregnate struccanti* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

*Shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli shampoo in Classe 3 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

*Profumi; prodotti di profumeria del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono con, le salviette profumate dell'opponente. 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.*

*Preparati per la toilette; tinture per la barba; preparati per il bagno, non per uso medico; lozioni per uso cosmetico; saponi contro il sudore dei piedi; pietre da barba [astringenti]; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; preparati cosmetici per il bagno; cera per depilare; maschere di bellezza per il viso; shampoo secco; prodotti per la rasatura; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; lacche per capelli; saponi; latte di mandorle per uso cosmetico; preparati per schermi solari; sali da bagno non per uso medico; pietre d'allume [astringenti]; latte per la toilette; coloranti per capelli; balsamo non per uso medico; lozioni dopobarba; sapone alla mandorla; cera per i baffi; saponi contro la traspirazione; creme per sbiancare la pelle; astringenti per uso cosmetico; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; coloranti per la toilette; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti depilatori; talco per toilette; decoloranti per uso cosmetico; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; bianco di gesso; balsamo per capelli; neutralizzanti per permanenti; lozioni per capelli; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; saponi deodoranti; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; saponette; creme cosmetiche; ciglia posticce; prodotti per il trucco; rossetti; cipria per il trucco; adesivi per fissare le ciglia posticce; prodotti per la cura delle unghie; pietra pomice; trucchi; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cosmetici per animali; lucidalabbra; grassi per uso cosmetico; cosmetici per le ciglia; motivi decorativi per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; tinture cosmetiche; gel per massaggi non ad uso medico; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; adesivi decorativi per unghie; matite per uso cosmetico; mascara; cosmetici per le sopracciglia; oli per uso cosmetico; maschere di bellezza; smalti per unghie; henné [tintura cosmetica]; unghie posticce; oli da toilette; matite per sopracciglia; astucci per rossetti; preparati di collagene per uso cosmetico; estratti di erbe ad uso cosmetico; preparati fitocosmetici; nécessaires di cosmetica; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappongono con, o sono inclusi nei, cosmetici in Classe 3 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.*

*Dentifrici; gel per sbiancare i denti; colluttori non per uso medico del marchio impugnato si sovrappongono con i prodotti per la pulizia dei denti dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.*

*L'ovatta per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappone con i dischetti d'ovatta per il trucco dell'opponente. Pertanto, i suddetti prodotti sono identici.*

*Preparati per l'apprettatura del bucato; prodotti per affilare; preparati per lucidare; sali per sbiancare; prodotti chimici per il ravvivamento dei*

*colori per uso domestico [bucato]; ammorbidenti; blu per azzurrare la biancheria; soda per sbiancare; prodotti per lisciare; amido per dare il lustro; saponi per ravvivare; prodotti per il lavaggio a secco; salda d'amido; cera per il bucato; cristalli di soda per la pulizia; prodotti per il bucato; smacchiatori; prodotti per lucidare; rosso per lucidare; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; sostanze per pulire; agenti decapanti; gesso per la pulizia; prodotti per togliere le lacche; cera per pavimenti in parquet; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; cera per lucidare; sostanze per lucidare; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; prodotti per togliere le tinture; cere per lucidare; prodotti di sbianca [bucato]; preparati disincrostanti per uso domestico; creme per lucidare; prodotti per togliere le vernici; oli per pulire; candeggina del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria di, o si sovrappongono con, preparati per pulire in Classe 3 dell'opponente o ancora quantomeno condividono con essi canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Pertanto, questi prodotti sono identici o quantomeno simili.*

*Spray per rinfrescare l'alito del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Bastoncini di incenso; legno aromatico; prodotti per profumare la biancheria; pots-pourris profumati; incenso; profumi per ambiente del marchio impugnato sono simili alle salviette profumate del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Olio di mandorle; olio di rose; oli essenziali di cedro; essenze eteriche; aromi [oli essenziali]; olio di lavanda; oli essenziali di limone; oli per la profumeria; olio di gelsomino; essenza di anice stellato; terpeni [olii essenziali]; oli essenziali; essenza di menta [olii essenziali]; essenze di bergamotto; terpeni; geraniolo; muschio [profumeria]; menta per la profumeria; ionone [profumeria]; acqua di colonia; ambra [profumeria]; estratti di fiori [profumeria]; acque da toilette; acque odorose; acqua di lavanda; basi per profumi di fiori; eliotropina; prodotti per fumigazioni [profumi] del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, e produttore.*

*Pietra per lucidare; pietra per levigare; tripolo per lucidare del marchio impugnato sono simili ai preparati per pulire in Classe 3 del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Cera per sarti; cera per calzolai; cera per scarpe; creme per il cuoio sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di*

riferimento diverso.

### **Prodotti contestati in classe 21**

*Utensili cosmetici; pettini; pennelli per il trucco; pennelli per la barba; utensili per la toilette; spazzole per sopracciglia; spazzolini per unghie; spazzole per toilette; piumino della cipria; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; spazzole per le ciglia; spugne per toilette; pettini per animali* del marchio impugnato sono simili ai *cosmetici* del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad essere complementari.

Le *palette, per uso domestico* del marchio impugnato sono simili ai prodotti *lavaggio di pavimenti (panni per -)* del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad avere la medesima destinazione, ovvero la pulizia.

Al contrario, *articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Questi prodotti del marchio impugnato sono infatti prodotti destinati ad una clientela commerciale specializzata nella produzione di altri prodotti, i quali li impiegheranno come parti o componenti nel corso della fabbricazione dei prodotti finiti. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

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

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

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

### **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 marchio anteriore è un marchio figurativo formato dall'elemento verbale "ciao" riprodotto in lettere di fantasia di colore bianco collocate all'interno di un elemento figurativo di colore nero dalla forma di goccia, posta in orizzontale. Al di sotto della lettera "i" si trova una goccia stilizzata di colore bianco. Il marchio impugnato è formato dal termine in lettere maiuscole "CIAO" seguito da un punto esclamativo, elementi tutti di colore giallo; nella parte inferiore destra si trova, in caratteri minuscoli assai più piccoli di colore nero, la dicitura "italians make beauty."

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.

In via preliminare, si deve tenere poi conto del fatto che un elemento di un segno è non distintivo se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse).

L'espressione "italians make beauty" equivale approssimativamente, in lingua inglese, all'espressione in italiano "gli italiani fanno la bellezza". Questo elemento nella sua interezza richiama uno slogan dal contenuto evidentemente elogiativo nel contesto dei prodotti in Classe 3 e 21 ed è quindi da ritenersi debole per tutti i summenzionati prodotti.

Al contrario, e diversamente da quanto argomentato dalla richiedente, l'elemento comune "CIAO", pur essendo una parola italiana riconosciuta pressoché mondialmente, nonostante la sua semplicità non presenta relazione alcuna con i prodotti coperti dai marchi in disputa e deve quindi essere considerato un elemento normalmente distintivo.

Meno distintivo è invece il punto esclamativo del segno impugnato, il quale, in via teorica, serve principalmente a dare istruzioni riguardo all'intonazione che deve assumere l'esecuzione orale di un enunciato, e non ha quindi un contenuto semantico che lo rende normalmente distintivo.

Per quanto riguarda le due gocce presenti nel marchio anteriore, pure si tratta di elementi dalla distintività limitata, dato che oltre ad essere forme geometriche piuttosto semplici, essi fanno riferimento, in forma assai

generica, ad esempio, allo stato liquido dei prodotti, o ancora, sempre a titolo esemplificativo, a qualsivoglia relazione essi possano avere con l'acqua, elemento di una certa rilevanza quando si tratta di pulizia e igiene.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'inglese.

Mentre il marchio anteriore non ha un elemento dominante, nel caso del segno impugnato la dicitura "CIAO!" è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nell'elemento normalmente distintivo "CIAO", per quanto riprodotti utilizzando caratteri di foggia e colore diversi. I segni differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore e negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, ovvero il punto esclamativo e la dicitura "italians make beauty."

Tenuto conto quanto rilevato poc'anzi circa il ruolo svolto da ciascun elemento, nonché il fatto che "CIAO!" è l'elemento dominante nel segno impugnato, i segni sono visivamente simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "CIAO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano l'espressione "italians make beauty."

In virtù del fatto che i segni coincidono nell'unico elemento del segno anteriore, che è l'elemento dominante del marchio impugnato, nonché della limitata distintiva dell'ulteriore elemento verbale del segno impugnato, la Divisione d'Opposizione considera che i segni siano 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 in ragione della presenza in entrambi del termine di origine italiana "CIAO", i segni concettualmente sono molto simili, anche in considerazione della limitata distintività dei loro ulteriori elementi aventi un contenuto semantico.

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 alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

I prodotti coperti dai marchi in disputa nelle Classi 3 e 21 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

La somiglianza visiva, tra i segni è media mentre essi sono foneticamente e concettualmente molto simili dato che l'unico elemento verbale del marchio anteriore "CIAO", normalmente distintivo, corrisponde all'elemento dominante "CIAO" del marchio impugnato, il quale in questo contesto si differenzia solo per la presenza di un punto esclamativo posto alla sua destra. Tuttavia, per quanto riguarda i restanti elementi dei segni, essi sono destinati necessariamente a svolgere un ruolo secondario, dato che si tratta di elementi di modesta capacità distintiva, come le gocce del marchio anteriore, il punto esclamativo o gli elementi verbali "italians make beauty" del

marchio impugnato, di elementi figurativi, che rispetto agli elementi verbali tendono ad aver un minor impatto sul consumatore, o ancora di elementi secondari, in ragione della loro dimensione e posizione, come nel caso della dicitura "italians make beauty." del marchio impugnato.

Si tiene poi 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).

Poiché i servizi nelle Classe 3 e 21 sono in parte identici o simili e in ragione delle somiglianze visive in grado medio tra i segni, oltre che del fatto che i segni siano foneticamente e concettualmente molto simili, la Divisione d'Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'impressione generale data dai segni sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea 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 per i prodotti considerati identici o similia quelli del marchio anteriore.

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

Per dovere di completezza, si nota che la richiedente nelle proprie osservazioni del 25/08/2021 richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. 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 le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché riguardano dispute tra marchi italiani, e quindi il rischio di confusione per un pubblico assai più limitato rispetto a quello preso in esame nel presente procedimento, nonché la percezione del termine "CIAO", per l'appunto, solo da parte del pubblico di lingua italiana. Il fatto che il termine "CIAO" sia un termine mondialmente conosciuto, come già sottolineato nella sezione c) della

presente decisione, non riduce necessariamente la sua capacità distintiva in ragione del fatto che esso né descrive caratteristiche dei prodotti, né è comunemente usato nella prassi commerciale né ancora si riferisce a caratteristiche dei prodotti.

Alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza italiana citata dalla richiedente non ha quindi particolare rilevanza ai fini della presente analisi e gli argomenti sollevati al riguardo non possono quindi essere accolti.

## **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 deciderà una ripartizione differente.

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



## **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stat