

# **CIBUS contro CIBUS ARS VIVENDI – Divisione di opposizione 13.07.2017**



## **CIBUS contro CIBUS ARS VIVENDI – Divisione di opposizione 13.07.2017**

I marchi anteriori sono due marchi denominativi composti dalla parola “CIBUS”. Nel caso dei marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante il fatto che i marchi anteriori siano rappresentati in lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dalla parola “Cibus”, in lettere verdi minuscole stilizzate, al di sotto di questa parola si trovano le parole “ars vivendi” in lettere bianche minuscole standard in un fondo rettangolare verde, ed il simbolo ® a sinistra.

La parola “CIBUS” inclusa in tutti i marchi sarà percepita come una parola proveniente del latino, equivalente della parola italiana “Cibo”, nel senso di *alimento*, il che è dovuto alla somiglianza tra questi due termini. Tenendo a mente che i prodotti e servizi rilevanti sono alimenti, piatti preparati oppure ingredienti per preparali e servizi di ristorazione, si ritiene che questo elemento è debole almeno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

Il marchio impugnato include il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un’indicazione informativa del fatto che il segno è presumibilmente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.

Gli elementi verbali “ars vivendi” del marchio impugnato saranno intesi, almeno per una parte del pubblico di riferimento come “l’arte di vivere”. In ogni caso, dato che questi elementi non hanno significato in relazione ai prodotti e servizi rilevanti, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all’elemento “CIBUS” che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si focalizzerà l’attenzione del consumatore.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio

impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, per cui sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 13 144 746 e sulla registrazione di marchio italiano n. 452 909 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

#### **OPPOSIZIONE N. B 2 699 331**

**Fiere di Parma S.p.A.**, Viale delle Esposizioni, 393/A, 43126 Baganzola (Parma), Italia (opponente), rappresentata da **Silvia Magelli**, Strada Farini n. 31, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Cibus Ars Vivendi S.r.l.**, Via d'Urbania 1/E, 61046 Piobbico, Italia (richiedente), rappresentata da **Ing. Claudio Baldi S.r.l.**, Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 13/07/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 699 331 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 814 149 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620EUR.

## **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 814 149. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 144 746 e registrazione di marchio italiano n. 452 909. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione europea n. 13 144 746 (d'ora in poi denominato marchio anteriore 1) e registrazione di marchio italiano n. 452 909 (d'ora in poi denominato marchio anteriore 2).

### **1. I prodotti e servizi**

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

## Marchio anteriore 1

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; burro; crema di burro; formaggi; panna montata; yogurt; olii e grassi commestibili; acciughe; aringhe; pesce in salamoia; lardo; prosciutti, salami; brodi; concentrati [brodi]; vongole non vive; burro di cacao; burro di cocco; olio di cocco; olio di granturco; panna [prodotto lattiero]; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datterii; filetti di pesce; farina di pesce per il consumo umano; mousse [di pesce]; conserve di pesce; snack a base di frutta; macedonia di frutta; cacciagione [selvaggina]; gelatina per uso culinario; cetriolini sottaceto; strutto; lenticchie [legumi] conservate; pasticci di fegato; margarina; gelatina di carne; conserve di carne; funghi conservati; cozze; noci preparate; olio d'oliva commestibile; olive conservate; cipolle [ortaggi] conservate; burro di arachidi; arachidi preparate; piselli conservati; sottaceti; patate chips; fiocchi di patate; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; uova di pesce, preparate; semi, preparati; uva passa; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; estratti d'alghe per uso alimentare; brodi ristretti; fagioli di soia conservati per uso alimentare; latte di soia [succedanei del latte]; sego commestibile; tofu; concentrato di pomodoro; trippa; succhi vegetali per la cucina; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; legumi cotti; legumi conservati; conserve di verdura in scatola; preparati a base di soya; minestre, prodotti per minestre, in polvere e in forma liquida; prodotti per preparare zuppe in forma di polveri o liquidi; frullati; dolci a base di yogurt; bevande a base di yogurt.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; confetteria a base di mandorle; pasta di mandorle; composti aromatici per uso alimentare; succedanei del caffè; bicarbonato di sodio [per cucinare]; farina di orzo; farina di fave; propoli; leganti per gelati; panini; pangrattato; brioches; glasse per torte; miscele per torte ripiene; barrette di cereali; snack a base di cereali; cereali; gomme da masticare non per uso medico; fiocchi di cereali essiccati; bevande a base di cioccolato; mousse al cioccolato; cacao; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; condimenti; sale di cucina; fiocchi di mais; farina di granturco; cuscus [semolino]; crackers; impasto per il pane; salse per insalata; aromi diversi dagli olii essenziali; erbaggi conservati [condimenti]; pan pepato; glucosio per uso culinario; glutine per uso alimentare; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; infusioni non medicinali; ketchup [salsa]; pasticche [confetteria]; marzapane; maionese; succhi di carne [salse]; pasticcio di carne; muesli; dolcificanti naturali; alimenti a base di avena; crêpes; paste alimentari; sughi per pasta; paste [pasticceria]; confetteria a base di arachidi; pepe; mentine; sapori [condimenti]; pesto [salsa]; focacce; pizze; granturco tostato e soffiato*

*[popcorn]; confetti; quiche; torte di riso; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pane biscottato; sago; sandwiches; semolino; sorbetti [ghiacci edibili]; spaghetti; sushi; tacos; torte; salsa di pomodoro; tortillas; aceto; cialde; farina di grano; germi di grano per l'alimentazione umana; confetteria in forma surgelata; cioccolato; caramelle al cioccolato; prodotti dolciari in barrette; cioccolatini; dolci; wafer; spuntini; gelato e prodotti a base di gelato, confetteria fredda e gelata.*

*Classe 43: Gestione e fornitura di luoghi e spazi per esposizioni; servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar; servizi di catering; gestione e fornitura di strutture per eventi ed uffici temporanei; gestione e fornitura di strutture per convegni; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo commerciale; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo culturale e ricreativo.*

Marchio anteriore 2

*Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina- estratti di carne – frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti – gelatine e marmellate – uova latte e latticini – oli e grassi commestibili – conserve e sottaceti.*

*Classe 30: Caffè, tè, cacao, gucchero, riso tapioca, succedanea del caffè – farina e preparati fatti di cereal, pane, biscotti, torte, pasticceria, confetteria, gelatine, miels, sciroppo di melassa – lievito e polveri per lievitare – sale, senapa – pepe, aceco, salse – spezie e ghiaccio.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 29: Pesce, frutti di mare e molluschi; carni; prodotti caseari e loro succedanei; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari; pasti preconfezionati principalmente a base di frutti di mare; insalate come antipasto; mele stufate; crema di melanzane; alimenti cotti in casseruola; pasticcio di carne ricoperto di purè; rotelline di banana essicata; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; bisque [zuppa di crostacei cremosa]; brodi; brodo a base di osso di bue [seolleongtang]; brodo, minestra; dadi per brodo; bulgogi [piatto di carne di manzo coreano]; caesar salad [insalata a base di lattuga, pollo, parmigiano e salse]; caponata; chicharron; chile con queso [salsa piccante a base di formaggio e peperoncino]; chili con carne; chop suey; dahl (piatto indiano a base di*

*lenticchie); budini a base di latticini; dolci a base di succedanei del latte; dessert a base di latticini; zuppa di pesce; "falafel" (polpette d'origine araba a base di legumi); minestre liofilizzate; pesce in olio d'oliva; pesce servito con patatine fritte; brodo di pesce; gelatine di pesce; torte a base di pesce; crostini di pesce; ortaggi in bottiglia; piatti principali a base di verdure; noci salate; insalata di pollo; snack a base di frutta; brodo di manzo; piatti pronti di carne; concentrati [brodi]; dessert a base di frutta; crocchette di pesce; panetti cotti al vapore o tostati di pasta di pesce [kamaboko]; insaccati di pesce; patatine fritte surgelate; piatti principali congelati preconfezionati che principalmente a base di frutti di mare; chile rellenos [peperoni ripieni]; bucce di patate ripiene; piatti a base di carne cotta; pesce cotto surgelato; dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; pasti freddi a base di pesce; frittelle; stuzzichini a base di patata; insalata di patate; purè di patate; frittelle di patate; patate chips; fiocchi di patate; gnocchi a base di patate; frutta secca candita; gnocchi di patate; dessert a base di yogurt; brodo di pollo; insalate di legumi; scotch eggs [uova sode avvolte in un impasto di carne tritata, uovo e pangrattato e fritte]; crema vegetale a base di zucca; omelette; olive ripiene di mandorle; olive ripiene di feta in olio di girasole; olive ripiene di peperoni rossi; olive ripiene di peperoni rossi e mandorle; olive ripiene di pesto in olio di girasole.*

*Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; caffè, tè e cacao e loro succedanei; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, miele; sale, spezie, aromi e condimenti; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; ciambelline croccanti salate; pasticcio di carne; torte fresche.*

*Classe 32: Birre e prodotti derivati; preparati per fare bevande.*

*Classe 33: Amari [liquori]; sidro; spiriti e liquori; vino; gelatine alcoliche; bevande alcoliche gassate, escluse le birre; aperitivi; sidro di pere; bevande alcoliche commestibili; bevande a bassa gradazione alcolica.*

Il termine "incluso", utilizzato nell'elenco dei prodotti della richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (v. richiamo nella sentenza 09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 28, 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 29**

I prodotti contestati *pesce; carni; olii e grassi alimentari; brodi; dadi per brodo; snack a base di frutta; concentrati [brodi]; patate chips; fiocchi di patate; dessert a base di yogurt* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente, anche se in alcuni casi con una leggera variazione nella redazione.

Le *gelatine di pesce* impugnate sono comprese nella *gelatina per uso culinario* del marchio anteriore 1. Per tanto, sono identiche.

I prodotti contestati *uova* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti dei marchi anteriori 1 e 2 dell'opponente.

I prodotti contestati *frutti di mare e molluschi* si sovrappongono con o sono inclusi nell'ampia categoria di *pesce* designato da entrambi i marchi dell'opponente, giacché il termine "pesce", inteso in senso alimentare, comprende in generale gli alimenti derivanti dalla pesca, includendo sia l'eterogeneo gruppo dei pesci, sia tutti gli animali marini o di acqua dolce, selvatici o di allevamento, quali ad esempio i molluschi e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali spesso denominati frutti di mare. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *brodo a base di osso di bue [seolleongtang]; brodo, minestra; brodo di pesce; brodo di manzo; brodo di pollo* sono compresi nell'ampia categoria *brodi* di cui il marchio anteriore 1. I *prodotti caseari* sono compresi nell'ampia categoria *latte* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *ortaggi in bottiglia; olive ripiene di mandorle; olive ripiene di feta in olio di girasole; olive ripiene di peperoni rossi; olive ripiene di peperoni rossi e mandorle; olive ripiene di pesto in olio di girasole; pesce in olio d'oliva* sono compresi nell'ampia categoria *conserve* del marchio anteriore 2 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti *rotelline di banana essiccata; frutta secca candita* contestati sono comprese nell'ampia categoria *frutta essiccata* dei marchi dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* sono identici ai prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti e funghi conservati*.

I *dessert a base di frutta* impugnati comprendono la *macedonia* protetta dal marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questi prodotti dalle categoria sopra menzionata. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I prodotti contestati *mele stufate* sono inclusi nei prodotti *frutta cotta* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *sucedanei dei prodotti caseari* sono simili in alto grado al *latte* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi possono avere gli stessi produttori, canali di distribuzione e consumatori. Inoltre, possono essere in concorrenza tra loro.

I *budini a base di latticini; dessert a base di latticini; dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte* contestati si considerano simili ai *latticini* del marchio anteriore 2 dell'opponente. Essi hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita.

I *dolci a base di succedanei del latte* contestati sono dessert che possono avere come ingrediente principale sostituti del latte come ad esempio il latte di soia. Di conseguenza i prodotti contestati sono simili al *latte di*



*soia [sucedanei del latte]* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi hanno la stessa natura e lo stesso scopo. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e sono venduti negli stessi punti di vendita.

I prodotti contestati *prodotti a base di uova; scotch eggs [uova sode avvolte in un impasto di carne tritata, uovo e pangrattato e fritte]; omelette* sono simili ai prodotti *uova* del marchio anteriore 2 dell'opponente, poiché l'uovo è l'ingrediente base dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento.

I prodotti contestati *pasti preconfezionati principalmente a base di frutti di mare; bisque [zuppa di crostacei cremosa]; zuppa di pesce; pesce servito con patatine fritte; torte a base di pesce; crostini di pesce; crocchette di pesce; panetti cotti al vapore o tostati di pasta di pesce [kamaboko]; insaccati di pesce; piatti principali congelati preconfezionati che principalmente a base di frutti di mare; pesce cotto surgelato; pasti freddi a base di pesce* si considerano simili al *pesce* di entrambi i marchi dell'opponente, dato che il *pesce* è l'ingrediente principale dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento.

I prodotti contestati *pasticcio di carne ricoperto di purè; bulgogi [piatto di carne di manzo coreano]; chicharron; chili con carne; chop suey; piatti pronti di carne; piatti a base di carne cotta* si considerano simili a *carne* di entrambi i marchi dell'opponente, poiché la *carne* (di qualsiasi tipo) è l'ingrediente principale dei prodotti contestati. Essi hanno una natura, uno scopo e un metodo d'uso simili. Inoltre, hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico rilevante.

I prodotti *spuntini in barrette a base di noci e semi organici;* sono simili a *noci preparate* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Hanno una natura simile, uno scopo e un metodo d'uso simili. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e si trovano negli stessi punti di vendita. Inoltre, possono essere in competizione.

I prodotti contestati *noci salate* sono simili ai prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente *frutta conservata*. I prodotti contestati *crema di melanzane; insalate come antipasto; caesar salad [insalata a base di lattuga, pollo, parmigiano e salse]; insalata di pollo; insalata di patate; caponata; chile con queso [salsa piccante a base di formaggio e peperoncino]; piatti principali a base di verdure; patatine fritte surgelate; chile rellenos*

*[peperoni ripieni]; bucce di patate ripiene; stuzzichini a base di patata; crema vegetale a base di zucca; minestre liofilizzate; purè di patate; frittelle (che comprendono anche le frittelle di patate); le frittelle di patate; gnocchi a base di patate; gnocchi di patate sono simili ai prodotti ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti del marchio anteriore 1 dell'opponente. I prodotti insalate di legumi; dahl (piatto indiano a base di lenticchie); "falafel" (polpettine d'origine araba a base di legumi); alimenti cotti in casseruola (che sono piatti che possono anche a base di legumi) sono simili ai prodotti legumi cotti; legumi conservati del marchio anteriore 1 dell'opponente. Essi hanno una natura simile, uno scopo e un metodo d'uso simili. Hanno lo stesso pubblico di riferimento e si trovano negli stessi punti di vendita. Inoltre, sono anche in competizione.*

### **Prodotti contestati in classe 30**

Il *ghiaccio contestato* è identicamente contenuto nella lista di prodotti del marchio anteriore 2 dell'opponente.

Le *spezie* contestate sono identicamente contenute nella lista di prodotti di entrambi i marchi dell'opponente.

Le *glasse* contestate includono *glasse per torte* dell'opponente. Per tanto, sono identiche.

I prodotti contestati *gelati, sorbetti; caffè, tè e cacao e loro sucedanei; miele; sale; lieviti; zucchero; dolcificanti naturali; aromi e condimenti; pasticceria, cioccolato e dolci; pasticcio di carne* sono identicamente contenuti nella lista di prodotti del marchio anteriore 1 dell'opponente, anche se in alcuni casi con una leggera variazione nella redazione.

I prodotti contestati *yogurt gelati; cereali lavorati* sono inclusi rispettivamente nei *gelati e prodotti a base di gelato; cereali* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I prodotti contestati *torte fresche; ciambelline croccanti salate* sono inclusi rispettivamente nelle *torte* e nei *prodotti preparati fatti da cereali* del marchio anteriore 1 dell'opponente. Per tanto, sono identici.

I *preparati da forno; ripieni dolci* contestati sono inclusi o si sovrappongono rispettivamente con *preparati fatti da cereali e miscele per torte ripiene* del marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questi prodotti dai prodotti sopra menzionati Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I *prodotti da forno* contestati includono il *pane* del marchio anteriore 1 dell'opponente. È impossibile per la Divisione d'Opposizione filtrare questo prodotto dai prodotti sopra menzionati. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

I *prodotti amidici e prodotti da essi derivati* contestati sono sostanze contenute nelle patate, riso e alcuni cereali. Essi vengono utilizzati sotto forma di polvere per le loro proprietà addensanti. Questi prodotti sono simili alla farina del marchio 2 dell'opponente. Essi hanno la stessa origine, gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico rilevante. Inoltre, essi sono in competizione.

### **Prodotti contestati in classe 32**

Le *birre* contestate e i *prodotti derivati* (come per esempio il mosto di birra utilizzato nella elaborazione di bevande come il whisky) sono simili in basso grado ai *servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar* in classe 43 del marchio anteriore 1 dell'opponente, dato che possono coincidere nei produttori e canali di distribuzione. Inoltre, possono essere complementari.

I *preparati per fare bevande* contestati sono simili in basso grado al *caffè* in classe 30 del marchio anteriore 1 dell'opponente. Tali prodotti possono essere distribuiti in capsule, pastiche, oppure in un altro tipo di packaging, dunque hanno lo stesso metodo d'uso. Possono altresì avere gli stessi canali di distribuzione. inoltre, possono essere diretti agli stessi consumatori.

### **Prodotti contestati in classe 33**

I prodotti contestati *amari [liquori]; sidro; spiriti e liquori; vino;*

*gelatine alcoliche; bevande alcoliche gassate, escluse le birre; aperitivi; sidro di pere; bevande alcoliche commestibili; bevande a bassa gradazione alcolica* sono prodotti alcolici simili in basso grado ai servizi di *ristorazione commerciale, di mense, di bar* in classe 43 del marchio anteriore 1 dell'opponente, dato che possono coincidere nei produttori e canali di distribuzione. Inoltre, essi possono essere complementari.

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

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

## **1. I segni**

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e l'Italia.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea

(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. I marchi in conflitto contengono elementi in latino che possono essere compresi da una parte sostanziale del pubblico italiano, in quanto quest'ultimo ha una conoscenza basilica della lingua o in virtù della somiglianza tra i termini in latino utilizzati ed il loro equivalente in italiano. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare l'analisi della decisione sulla parte del pubblico che parla italiano, anche per quanto riguarda il marchio dell'Unione Europea.

I marchi anteriori sono due marchi denominativi composti dalla parola "CIBUS". Nel caso dei marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante il fatto che i marchi anteriori siano rappresentati in lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dalla parola "Cibus", in lettere verdi minuscole stilizzate, al di sotto di questa parola si trovano le parole "ars vivendi" in lettere bianche minuscole standard in un fondo rettangolare verde, ed il simbolo ® a sinistra.

La parola "CIBUS" inclusa in tutti i marchi sarà percepita come una parola proveniente dal latino, equivalente della parola italiana "Cibo", nel senso di *alimento*, il che è dovuto alla somiglianza tra questi due termini. Tenendo a mente che i prodotti e servizi rilevanti sono alimenti, piatti preparati oppure ingredienti per prepararli e servizi di ristorazione, si ritiene che questo elemento è debole almeno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

Il marchio impugnato include il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un'indicazione informativa del fatto che il segno è presumibilmente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.

Gli elementi verbali "ars vivendi" del marchio impugnato saranno intesi, almeno per una parte del pubblico di riferimento come "l'arte di vivere". In ogni caso, dato che questi elementi non hanno significato in relazione ai prodotti e servizi rilevanti, sono distintivi. Tuttavia, tali elementi hanno un impatto minore in ragione della loro dimensione ridotta e posizione secondaria rispetto all'elemento "CIBUS" che è dotato di maggior impatto visivo e su cui si focalizzerà l'attenzione del consumatore.

L'elemento figurativo rettangolare e la stilizzazione delle lettere del marchio impugnato svolgono una funzione di natura puramente decorativa.

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).

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

**Visivamente**, i segni coincidono nel termine "CIBUS". Tuttavia, essi differiscono nelle parole "ars vivendi" e negli elementi grafico/figurativi del segno impugnato, che, tuttavia, come segnalato anteriormente, rivestono un ruolo secondario e/o di natura puramente decorativa.

Pertanto, visivamente, i segni sono simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano la parola "CIBUS", termine che costituisce i marchi anteriori e l'elemento dominante del marchio impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano le parole "ars vivendi" del marchio impugnato che, tuttavia, come segnalato anteriormente rivestono un ruolo secondario e con molta probabilità non saranno pronunciate dal consumatore.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono molto simili.

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

### **1. Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

Ad avviso dell'opponente, i marchi anteriori sono 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 suo carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto, al meno per una parte dei prodotti e servizi rilevanti.

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

I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in varia misura. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione è di livello medio.

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e molto simili dal punto di vista fonetico e concettuale. I marchi anteriori sono interamente compresi nel segno contestato come primo elemento. Il secondo elemento del marchio impugnato "*ars vivendi*" e gli elementi grafici addizionali, per i motivi menzionati sopra nella sezione c) della presente decisione, svolgono un ruolo secondario e, pertanto, causeranno un impatto minore nei consumatori rispetto all'elemento coincidente "*CIBUS*", che costituisce l'unico elemento dei marchi anteriori e l'elemento dominante del marchio impugnato.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto. La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (sentenza del 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

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

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

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

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 13 144 746 e sulla registrazione di marchio italiano n. 452 909



deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero carattere distintivo maggiore rispetto a quello riscontrato.

Poiché i diritti anteriori n. 13 144 746 e n. 452 909 portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

## **La Divisione d'Opposizione**

Orsola LAMBERTI

María Clara IBÁÑEZ  
FIORILLO

Francesca  
CANGERISERRANO

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

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).