

CLEO CONTRO CLIOMAKEUP – Divisione di Opposizione 19.10.2017

The logo for 'Cléo' is written in a cursive, handwritten-style font.The logo for 'CLIOMAKEUP' consists of the word in all caps, with each letter in a different color: C (green), L (blue), I (red), O (yellow), M (purple), A (orange), K (pink), E (light blue), U (light green), P (light purple).

CLEO CONTRO CLIOMAKEUP – Divisione di Opposizione 19.10.2017

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

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

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

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

Dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione d'Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico dell'Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la quale Cléo e/o CLI0 non hanno significato o hanno la stessa pronuncia.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 232 851

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

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

c o n t r o

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

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

1. L'opposizione n. B 2 232 851 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'),

senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato. L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 698 446 " ", vale a dire contro alcuni prodotti compresi nelle classi 3, 16 e 35.

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

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

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

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

Classe 16: Salviette di carta per togliere il trucco. Classe 35: Vendita on-line di prodotti cosmetici, prodotti per la cura della bellezza; servizi di vendita all'asta; approvvigionamento per conto terzi; raggruppamento di prodotti per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti per la cura della bellezza e pubblicazioni, in modo da consentire ai clienti di vedere (anche in un negozio, in uno spazio espositivo a scopo commerciale, su un catalogo commerciale generale o su un sito internet) ed acquistare questi prodotti tramite qualsiasi mezzo anche di telecomunicazione; servizi di vendita on-line o via internet e servizi di vendita di prodotti al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi ovvero prodotti cosmetici, prodotti relativi alla cura della bellezza. Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione (ad esempio, cosmetici nella classe 3 sono contenuti in entrambe le liste). Per motivi di economia procedurale, la divisione Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei

prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 3 di 13 c) I segni Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l'Unione europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

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

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

Pertanto, il pubblico del territorio di riferimento percepirà che il marchio impugnato è composto da: un elemento verbale distintivo "CLIO" inteso per una parte sostanziale del pubblico di riferimento come un nome proprio femminile o che si riferisce a un personaggio della mitologia greca (musa della

storia); e da un elemento verbale non distintivo o debole, "MAKEUP". Quest'ultimo sarà percepito come le parole inglesi "MAKE UP" comunemente utilizzate in tutti gli Stati membri come sinonimo di trucco, e dato che i prodotti e servizi rilevanti si riferiscono a "cosmetici o prodotti e servizi relativi alla cura della bellezza", questo elemento si considera non Decisione sull'Opposizione distintivo (in alcuni casi meno distintivo) rispetto a "CLIO" poiché descrive i prodotti come tale, una caratteristica degli stessi o allude all'idea generale di prodotti di bellezza. Per la ridotta parte del pubblico per la quale "Cléo" o "CLIO" non hanno significato questi elementi sono distintivi. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere "C-L-*-0". Tuttavia, essi differiscono nella terza lettera, "é" del marchio anteriore con accento vs. "I" del marchio impugnato e l'elemento non distintivo/debole "MAKEUP" del marchio impugnato, nonché nella loro lunghezza (quattro lettere nel marchio anteriore contro dieci lettere nel marchio contestato), struttura, stilizzazione e colore delle lettere, così come nell'elemento grafico del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "C-L-*-0", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera "é" del marchio anteriore vs. "I" del marchio impugnato (ad eccezione di alcuni paesi, come i paesi di lingua inglese, dove la pronuncia di "Cleo" e "CLIO" è identica). La pronuncia differisce anche nel suono delle lettere che formano l'elemento (non distintivo/debole "MAKEUP") del marchio impugnato. I marchi presentano un diverso numero di lettere e sillabe il che influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che, per una parte sostanziale del pubblico, entrambi i marchi saranno percepiti come diversi nomi femminili, i segni, per questa parte del pubblico, non sono concettualmente simili. Per la ridotta parte del pubblico restante, poiché una parte del marchio impugnato, "MAKEUP", sarà associata ad un significato, i marchi anche in questo caso non sono concettualmente simili. Tuttavia, tale differenza sarebbe da valutare nel contesto del ridotto (o nullo) carattere distintivo di tale elemento. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato, vale a dire, saponi, bagnoschiuma e cosmetici. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.

Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il

carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). L'opponente ha depositato la seguente documentazione: □ Allegato 1: Estratto della banca dati EUIPO – eSearch con informazioni sulla registrazione del marchio “Cléo”, datato 08/01/2017; □ Allegato 2: Dichiarazione ex articolo 28(8), datata 03/2016, al fine di vedere inclusi nell'ambito di protezione della registrazione dell'Unione Europea n. 8 196 693 i prodotti che, pur facenti parte dell'elenco alfabetico della classificazione vigente al momento del deposito, sono stati ritenuti da essere al di fuori del significato letterale della titolazione della classe 3, rivendicata all'epoca del deposito stesso. Ricevuta da parte dell'EUIPO datata 24/09/2016; □ Allegato 3: Decisione datata 22/08/2006 emessa dall'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) (CLEO vs CLI0). In questo caso entrambi i marchi sono denominativi e non vanno accompagnati di altri elementi differenziatori; □ Allegato 4: Estratto dall' l'enciclopedia collaborativa www.wikipedia.org, riguardo il nome Cleo, in inglese, datato 08/01/2017; □ Allegato 5: Varie pagine dal sito web ufficiale dell'opponente www.paglieri.it, che riportano l'evoluzione e la storia dell'azienda dalla sua fondazione in poi. Una delle pagine dedicata agli anni ottanta mostra la linea di prodotti 'Cléo', con fotografie dei seguenti prodotti: bagno al latte, crema fluida e latte sapone; □ Allegato 6: Documenti privati, non firmati, dove sono indicati tutti i quantitativi venduti con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto, dal 2008-2015. Un riassunto di questi dati viene riportato nella seguente tabella: □ Allegato 7: Campione delle fatture citate nel precedente allegato. Nelle fatture i prodotti a marchio “Cléo” vengono indicati con il codice “CL” riguardo i seguenti prodotti: crema extra idratante, nutriente, doccia, sapone liquido, bagno schiuma, mousse. I nomi di alcuni distributori, come ad esempio, Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 6 di 13 Auchan, Bennet, Pam, Coop e Carrefour vengono elencati insieme ai loro indirizzi in diverse città di Italia; □ Allegato 8: Sondaggio “Paglieri Body Wash”, condotto nel novembre 2015, avente ad oggetto il riconoscimento del marchio “Cléo” nel mercato e condotto dalla società Winkle. Secondo tale studio “il marchio non è tra quelli top of mind, il 5% delle persone intervistate lo include in modo spontaneo tra i marchi di saponi e bagnoschiuma conosciuti, mentre il 75% degli intervistati lo dichiara tra quelli conosciuti alla vista di una lista dei maggiori brand presenti sul mercato italiano. Nella tavola a pagina 6 dell'estratto prodotto relativa all'uso dei prodotti a marchio CLEO, il 60% dichiara di averli utilizzati almeno una volta, dato che prova da solo la diffusione del marchio anteriore di Paglieri. Tuttavia, il campione statistico non è chiaro, non viene specificato il paese nel quale si è fatto il sondaggio e nemmeno il totale di persone intervistate. Per tanto, non si può trarne una conclusione esatta di questo documento; □ Allegato 9: Screenshot di data 09/01/2017 dello spot “Cléo”, al Festivalbar 2007 riguardo lo spot pubblicitario del marchio “Cléo” del 1985 rispetto a bagno al latte (spot disponibile nella pagina web: <https://www.youtube.com/watch?v=TUw0F9IJwK4>); □ Allegato 10: Due fotografie riguardanti la sponsorizzazione di eventi come “Miss Muretto 2008” (dove appaiono diversi prodotti “Cléo” tra i quali, scrub viso e mousse detergente; □ Allegato 11: Estratti di quattro

articoli datati 2008 riguardanti lo spot di 15" che era on air dal 6 luglio 2008 sui canali Mtv italia, mtv Hits, mtv Gold e Mtv Pulse del prodotto "Cleo Doccia Crema". Gli articoli sono presenti rispettivamente sulle testate Adv Express, Pubblico Today, Pubblicità Italia e Daily Net.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d'Opposizione conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto. La Divisione d'Opposizione non può negare che del marchio dell'Unione europea n. 8 196 693, " " sia stato fatto un uso in certa misura, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l'esistenza di un più elevato carattere distintivo. La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di fattori. Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, § 23).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 7 di 13 Riguardo agli spot pubblicitari e le rassegne stampa contenuti negli allegati 9, 10 e 11, essi da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato. Il settore in cui opera l'opponente e in cui è stato utilizzato il marchio sul quale si basa l'opposizione, ovvero quello dei prodotti per la cura della bellezza e in particolare del corpo come, ad esempio, creme, saponi, detergenti per la doccia, è un settore dove il numero di operatori economici, e quindi di concorrenti, è assai elevato. La Divisione d'Opposizione rileva come l'opponente non abbia fornito alcun documento completo relativo alla quota di mercato detenuta dal marchio "Cléo" rispetto ai prodotti rilevanti con rispetto alle vendite totali di questi tipi di prodotti in Italia, per anno. Dai documenti dell'opponente non è possibile eseguire una comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in Italia in questo settore. Manca, ad esempio, nel documento "Paglieri Body Wash" di Winkle (allegato 8), un elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di stabilire l'acquisto mediante l'uso di un maggior carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un settore del mercato, quello dei prodotti di bellezza e in particolare della cura del corpo, che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un numero esorbitante di marchi. Tra l'altro, nello studio non vengono specificati i dettagli del campione statistico utilizzato. Non è chiaro se lo studio sia stato condotto nel territorio rilevante e nemmeno quante persone formino parte di quest'indagine. Pertanto, effettivamente, non si può trarne una conclusione esatta in merito alla porzione di mercato riguardante il marchio in oggetto. I documenti che provengono dall'impresa dell'opponente

hanno pertanto un valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti terze, non sono sufficienti al fine di considerare incontrovertibilmente il marchio anteriore come un segno che goda di un elevato carattere distintivo. In particolare, le varie pagine dal sito web ufficiale dell'opponente e le tabelle contenenti i quantitativi venduti (anche se con riferimento di fattura, data di emissione della stessa, società acquirente e relativa provincia, tipologia e quantità del prodotto venduto, dal 2008-2015) di cui all'allegato 6, oltre a non essere firmate, provengono direttamente da dipendenti operanti all'interno della struttura societaria dell'opponente. Come già rilevato sopra, dall'insieme delle prove è possibile dedurre che il marchio dell'opponente sia stato usato in certa misura, in Italia. Tuttavia, dalla documentazione appena menzionata non è possibile evincere se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e affermazioni che o provengono da fonti non indipendenti o non sono completi o non si riferiscono al periodo rilevante. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione e rassegne stampa, essi non forniscono informazioni circa l'uso del marchio per tutti i prodotti rilevanti. Inoltre, lo spot contenuto nell'allegato 9 è fuori del periodo rilevante. Queste prove non apportano informazioni rilevanti circa il grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante del marchio anteriore. L'unica eccezione è rappresentata dall'allegato 8, che concerne il sondaggio condotto dall'azienda winkle con riguardo prodotti per la cura del corpo "Cleo". Detto studio tuttavia si riferisce soltanto all'anno 2015. Oltre la mancanza di dati menzionata sopra, nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni 2008-2013. Da ciò deriva pertanto l'impossibilità di considerare questi documenti, pur considerati nel loro insieme, come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che conferisca al marchio stesso un'elevata distintività. Come già menzionato, la restante documentazione, come ad esempio l'estratto della bancadati EUIPO – eSearch, la dichiarazione ex articolo 28(8), l'estratto di Wikipedia e le fatture provano di certo l'uso del marchio anteriore riguardo ai prodotti rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme, a permettere di riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante il loro uso. In ultimo, riguardo alla decisione emessa dall'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) di cui all'allegato 3, essa non si riferisce al marchio invocato e per tanto non si può invocare ai nostri fini. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel presente caso, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e)

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi dei marchi in disputa sono stati ritenuti identici. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico, dato che gli elementi verbali distintivi dei marchi differiscono in una sola lettera che, in alcuni paesi del territorio rilevante, si pronunciano in modo identico. Tuttavia, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili (anche se per una ridotta parte del pubblico di riferimento la diversità concettuale si basa in un elemento non distintivo o debole). La diversità concettuale, insieme alla

diversità grafica (di tipografia e colore delle lettere), alla diversa lunghezza e struttura dei marchi, nonché all'elemento aggiuntivo del marchio impugnato, "MAKEUP", sono i motivi principali che determinano un'impressione generale distinta tra i marchi, anche nei paesi dove gli elementi "CLÉO e "CLIO" hanno la stessa pronuncia. Gli elementi differenziatori menzionati, sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. L'elemento addizionale del marchio impugnato "MAKEUP", anche se non distintivo per alcuni prodotti o servizi o debole per altri, non può essere completamente ignorato. Poiché anch'esso contribuisce all'impressione generale determinata dal segno. Inoltre, le diverse rappresentazioni dei marchi non passeranno inosservate agli occhi del consumatore rilevante. Esse assumono particolare rilievo e si devono prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione (12/06/07, C-334/05 P, Limoncello, § 41 e 42 e 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, § 46). Dato che si tratta di prodotti che si espongono alla vista del pubblico, ossia prodotti per la cura del corpo e cosmetici, che si espongono in farmacia, in negozi di cosmetici, negli scaffali di un supermercato e di servizi di acquisto on-line, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. Pertanto, l'aspetto visivo assume uno speciale rilievo, per cui, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate nella coincidenza di tre lettere, da un punto di vista visuale, o delle prime quattro lettere, da un punto di vista fonetico, non siano sufficienti a controbilanciare le differenze tra i segni. Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 9 di 13 L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal dall'opponente ovvero: □ Decisione del 05/03/2012, B 2 252 347 " " vs. "CLEO", il marchio impugnato è un marchio denominativo. □ Decisione del 31/07/2001, B 138 349 "CLEO" vs. " ", il marchio anteriore è un marchio denominativo; si considera che la percezione visiva e fonetica dei marchi non sarà influenzata da nessuna somiglianza concettuale o dissimilarità. I primi due precedenti non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili, giacché uno dei due marchi è denominativo e mancano, quindi, visivamente degli elementi differenziatori. Anche nell'ultimo caso il precedente invocato dall'opponente non è rilevante dato gli elementi visivi differenziatori di entrambi i marchi, non sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. Inoltre, l'opponente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni, la decisione: □ OPP 06-0617/LAM emessa dall'INPI, il 22/08/2006, "CLEO" vs. "CLIO". Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti

fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399). Sebbene la precedente decisione nazionale non abbia carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tale decisione sia stata adottata in uno Stato membro rilevante ai fini del presente procedimento. Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 10 di 13 Nel caso in esame, il precedente invocato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento, perché i segni non sono comparabili, dato che entrambi sono denominativi e le differenze visuali si basano soltanto nella terza lettera "é" del marchio anteriore e la sua corrispondente, la lettera "I", del marchio impugnato. Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse. In virtù di quanto sopra, dato che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto, nella specie, delle marcate differenze visive tra i segni, del livello di attenzione medio che caratterizza il consumatore di riferimento, del modo di acquisto dei prodotti e servizi in questione, anche se identici, la Divisione d'Opposizione ritiene, che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico dell'Unione Europea. Per gli stessi motivi, il rischio di confusione non sussiste anche per la ridotta parte del pubblico per la quale Cléo e/o CLIO non hanno significato o hanno la stessa pronuncia. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta. L'opponente ha pure invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 196 693, " ". La Divisione procederà per tanto nell'analisi di questo ulteriore motivo di opposizione. NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

□ Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41)

Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. a) Notorietà del marchio anteriore Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato nella classe 3: Saponi, bagnoschiuma, cosmetici. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state esaminate in precedenza nell'ambito dell'esame degli impedimenti previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le prove benché dimostrino in qualche misura l'uso del marchio, forniscono scarse informazioni sull'ampiezza di tale uso. Il materiale presentato non offre indicazioni in merito al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del marchio né sull'ampiezza dell'opera di promozione. Di conseguenza, le prove non dimostrano che il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. In tali circostanze Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 12 di 13 la divisione Opposizione conclude che l'opponente non sia riuscito a dimostrare che il marchio goda di notorietà Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un requisito perché l'opposizione venga accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta.

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

SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in

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

Divisione Opposizione Orsola LAMBERTI Maria Clara IBAÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima Decisione sull'Opposizione N. B 2 232 851 pag. : 13 di 13 del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).