

# CONO contro CRUJICONO – Divisione di Opposizione 30-04-2020

CONO

vs

The logo for 'Crujicono' is written in a stylized, cursive script. The letters are dark with a light-colored outline, giving it a three-dimensional appearance. The 'C' is particularly large and decorative.

Il marchio anteriore è il marchio CONO e il marchio contestato CRUJICONO. Le classi di riferimento sono relative alla produzione e vendita di gelati e yogurt. Pur contenendo la stessa parola "CONO" ad avviso della Divisione di Opposizione non c'è rischio di confusione tra i due segni per cui l'opposizione è respinta.

Opposizione N. b 3 068 426 Société des Produits Nestlé S.A., 1800, Vevey, Svizzera (opponente),

rappresentata da HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Germania (rappresentante professionale) a un g a n. t Ice Cream Comaker S.A., Avenida Vicente Vidal/n, 46600 Alzira (Valencia), Spagna ( richiedente), rappresentata da Alamar Abogados, Calle Amorós 76, 46004 Valencia, Spagna (mandatario abilitato).

In data 30/04/2020, la divisione Opposizione adotta la seguente DECISIONE: opposizione n. b è 3 068 426 respinta in toto.

L'opponente sopporta le spese, fissate in 300 EUR.

MOTIVI L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi (classi 29, 30, 32 e 35) della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 925 364 (marchio figurativo ).L' opposizione si fonda sulla registrazione di marchio austriaco n. 92 306 (marchio denominativo "cono").L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione, sul presupposto che essi rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.L'esistenza di un rischio di confusione dipende dalla valutazione effettuata nell'ambito di una valutazione globale di diversi fattori, che sono interdipendenti.Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti e servizi I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: gelati.

Classe 29: yogurt; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; Prodotti lattierocaseari, Classe 30: gelati; Miscele per la preparazione di gelati; Miscele per sorbetti; Sorbetti [ghiacci nautici]; Sorbetti [ghiacci edibili]; Yoghurt ghiacciato; Cioccolato.

Classe 32: erbe [bevande]; Granite (bevande) parzialmente gelate; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande non alcoliche.

Classe 35: servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all'ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; Servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; Servizi di amministrazione aziendale per l'elaborazione di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; Gestione aziendale. Come osservazione preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti o i servizi non sono considerati simili o dissimili dall'altro, in quanto appaiono nella stessa o in diverse classi della classificazione di Nizza. Tra gli elementi pertinenti del confronto dei prodotti o servizi figurano, tra l'altro, la natura e la finalità dei prodotti o dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso e la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 29 Lo Yogurt contestato; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; I prodotti lattieri sono tutti prodotti lattiero caseari. Il gelato dell'opponente è un prodotto sfumato, dolce e freddo, preparato da una miscela di prodotti e/o aromi a base di latte e spesso consumato come snack o dessert. I prodotti hanno la stessa finalità e natura. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Prodotti contestati in Classe 30 Le carte Edifiche in contestazione; Miscele per sorbetti [gelati]; Sorbetti [ghiacci nautici]; Il gelato è identico alla panna dell'opponente perché identicamente contenuti in entrambe le liste (compresi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente comprendono, sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti in contestazione. Il contestato dubbio Frozen yogurt [gelati] e gelati dell'opponente ha il medesimo scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:3Di10 I modelli contestati per la preparazione di gelati; Il cioccolato e il gelato dell'opponente hanno lo stesso scopo. Di solito

coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono simili. Prodotti contestati in Classe 32 Le scommesse contestate [bevande]; Parte gelati surgelati sono bevande analcoliche aromatizzate analcoliche con cristalli di ghiaccio che oltre ad essere bevande possono essere servite come dessert, come il gelato dell'opponente. Pertanto, i prodotti possono avere lo stesso scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto sono simili I rimanenti prodotti in contestazione della produzione di succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande analcoliche, tuttavia, non hanno niente in comune con il gelato dell'opponente. Sono di natura diversa e per altri scopi. Non coincidono in alcun modo, in termini di produttori o di canali di distribuzione, e non sono né complementari né in concorrenza. I prodotti sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35 I servizi obiettati di Wholesale in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all'ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi di vendita al dettaglio relativi a sorbetti sono tutti servizi di vendita al dettaglio e in intera vendita, vale a dire l'azione o il commercio di prodotti o prodotti in questione, sia per quantità relativamente modesta da utilizzare, sia per la consumazione, piuttosto che per la rivendita (vendita al dettaglio) o la quantità, normalmente per la rivendita (all'ingrosso). L'attività di vendita al dettaglio (e all'ingrosso) di prodotti sotto forma di servizio non è costituito dal semplice atto di vendere i prodotti, ma dai servizi resi dalla vendita effettiva dei prodotti. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'obiettivo del commercio al dettaglio sia la vendita di prodotti ai consumatori, che comprende, oltre all'operazione di vendita ale, tutte le attività svolte dal professionista al fine di promuovere la conclusione di tale transazione. Detta attività consiste, tra l'altro, nel selezionare un'insieme di prodotti offerti in vendita e nell'offrire una serie di servizi volti a indurre il consumatore a concludere l'operazione summenzionata con il professionista in questione e non con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare diverse esigenze di acquisti all'interno di un luogo e sono normalmente rivolti al consumatore generale. Possono essere in un luogo fisso, per esempio un dipartimento grande, supermercato, boutique o chiosche o in forma di vendita al dettaglio in negozi non negozi, tramite catalogo o vendita per corrispondenza. I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti hanno una somiglianza media su questi specifici prodotti (20/03/2018, T-390/16, DetonORO Laminship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34). Sebbene non si tratti della natura, scopo e metodo dell'utilizzazione di tali prodotti e servizi, si fa presente che essi presentano somiglianze, tenuto conto del fatto che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, sono rivolti allo stesso pubblico. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto

per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:4Di10 I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di trovare un grado medio di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di tali prodotti e dei prodotti stessi, che devono essere esattamente gli stessi prodotti o essere compresi nel significato naturale e abituale della categoria. Da quanto sopra discende che i servizi aziendali contestati in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi al dettaglio in relazione a sorbetti sono simili alla crema di ghiaccio dell'opponente. Allo stesso modo, vi è un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di merci specifiche e di altri prodotti simili o altamente simili, perché esiste una stretta correlazione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati a usare la prassi per cui prodotti simili o molto simili vengono riuniti e offerti in vendita negli stessi negozi specializzati o nelle stesse sezioni dei grandi magazzini o dei supermercati. Inoltre, sono di interesse per lo stesso consumatore. Dei servizi obiettati, pertanto, in relazione allo yogurt gelato; I servizi al dettaglio relativi a yogurt gelati presentano un basso grado di somiglianza con il gelato dell'opponente. Tuttavia, i restanti servizi di amministrazione aziendale contestati per il trattamento di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; La gestione aziendale è tutti i servizi volti a sostenere o aiutare altre imprese a fare o migliorare l'azienda e, di principio, in linea di principio presso il pubblico professionale. Questi servizi consistono nella fornitura di assistenza per la vendita di prodotti e servizi promuovendo il lancio e/o la vendita dei loro prodotti o servizi, oppure sul rafforzamento della posizione del cliente nel mercato (pubblicità), nell'aiutare le imprese a gestire le loro attività, stabilendo la strategia e/o la direzione dell'impresa (gestione aziendale) o nell'aiutare le imprese a realizzare operazioni di business (amministrazione aziendale). I servizi obiettati non hanno un punto rilevante comune al gelato dell'opponente. Hanno natura diversa e hanno scopi diversi. Non coincide con il fornitore/produttori, i canali di distribuzione o il pubblico di riferimento. Non sono né complementari né in concorrenza. Pertanto, sono dissimili. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili ai diversi gradi sono diretti al pubblico del grande e presso i clienti commerciali che possono vantare particolari conoscenze o competenze professionali. Il grado di attenzione del pubblico, a seconda del prezzo, della sofisticazione o delle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati, può variare da un punto di vista basso, per esempio per i prodotti di cui alle classi 29, 20 e 32 che sono prodotti acquistati su base giornaliera, come nel caso di servizi all'ingrosso della classe 35, rivolti a un pubblico professionale e hanno effetto sui costi di una società. c) I

segni Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:5Di10 CONO Marchio anteriore Segno contestato Il territorio rilevante è l' Austria. La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell' 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). Il marchio anteriore è il marchio denominativo "cono". Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste nell'elemento verbale "Crujicono" in caratteri maiuscoli stilizzati marrone e in caratteri curati al di sotto delle due delle ultime sillabe. Entrambi, il marchio anteriore denominativo "cono" e l'elemento verbale del segno impugnato, non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, sono distintivi. Per completezza, va notato che, per quanto riguarda la " parte spagnola del territorio di riferimento" cui l' opponente fa riferimento i suoi argomenti, la lingua ufficiale in Austria è la lingua tedesca, mentre in alcune parti si tratta di appartenenti a una minoranza significativa di Slovenia, croati e Ungheria. Tuttavia, nonostante la storica regola della casa austriaca di Hasburgo sopra la Spagna, da alcuni giorni fa, in Austria non vi è popolazione di lingua spagnola significativa. Pertanto, il pubblico di riferimento non inficerà l'elemento verbale del segno contestato in elementi, poiché nessuno di essi suggerisce un significato compiuto o richiama le parole loro conosciute. Per quanto riguarda il segno contestato, lo stesso è composto da un elemento verbale distintivo e da un elemento figurativo meno distintivo di natura puramente decorativa, vale a dire la linea curva. Pertanto, l'elemento denominativo è più distintivo rispetto all'elemento figurativo. L'elemento verbale nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto è la maggior parte delle applicazioni oculari. 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. Sotto il profilo visivo, i segni coincidono anche sul piano visivo. Tuttavia, essi differiscono significativamente nelle lettere aggiuntive "CRUJI", nei due sillabe all'inizio del segno, nella sua grafica e nella sua stilizzazione grafica, nonché nella componente figurativa di un fiocco, tuttavia meno distintivo. Sotto il profilo fonetico, sebbene le due sillabe del segno anteriore siano presenti nel segno contestato, quest'ultima è tuttavia composta da quattro sillabe totali, mentre l'altra è, dal punto di vista foneticamente, altra completamente diversa. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi.

Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:6Di10 Pertanto, i segni sono visivamente e anche foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale non influisce sulla

valutazione della somiglianza dei segni. Poiché i segni sono stati rilevati simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione sarà avviato. d) Distintività del marchio anteriore La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo l'opponente, l'antiorità gode di notorietà e gode di un elevato grado di distintività, in conseguenza del suo uso intensivo e intensivo in Austria in relazione ai prodotti per cui è registrato, ovverosia gelato. Questa rivendicazione deve essere correttamente considerata posto che la capacità distintiva del marchio anteriore deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. Infatti, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e dunque sono dotati di un elevato carattere distintivo, a causa della loro presenza sul mercato, godono quindi 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 presentato prove a sostegno di questa rivendicazione. Dato che l'opponente chiedeva che alcuni dati commerciali contenuti nelle prove rimanessero riservati nei confronti di terzi, la divisione Opposizione descriverà le prove solo nelle condizioni più generali, senza divulgare tali dati. Gli elementi di prova consistono nella seguente documentazione: □ Immagini di tabelloni pubblicitari, non datati ma associati all'opponente dal 1979 al 2018 (allegati 3 e 4). □ Screenshot dei cataloghi, non datati, ma secondo l'opponente dagli anni 2014- 2019 (allegati 5). □ Affidavit sottoscritto dal Direttore Generale presso Froneri Austria GmbH il 20/05/2019 secondo il quale l'opponente ha generato un elevato livello di vendite in relazione a gelati "Cono" (allegato 6). □ Schermata del webshop "front" con informazioni sulla sua linea di prodotti (allegato 7) e la sua rete di distribuzione, non datata (allegato 8). □ Screenshot dalla pagina web pubblicitaria sul sito pubblicitario, datata (allegato 9), datata 2017. □ Estratto del catalogo stampato del 2019 di Froneri stampato (allegato 10). □ Due listini prezzi per gli anni 2018 e 2019 emessi da Froneri (allegato 11). □ Schermate del conto Facebook di Froneri datata 2018 (allegato 12). □ Tavole di prezzo per gli alberghi e per le stazioni telefoniche JUFA dalla siti web pubblicitari di prodotti nella quale si veda l'eis.at, non datate (allegati 13 e 14). □ Schermate dei siti web di un ristorante e di un deposito in prodotti surgelati, datati 2019 (allegato 15).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:7Di10 Dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la divisione d'Opposizione conclude che le prove addotte dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso il suo uso. Come osservazione preliminare la divisione di Opposizione rileva che la maggior parte delle prove non proviene dalla stessa opponente bensì da un'altra azienda, ossia front. Ciò nonostante, implicitamente, che l'opponente ha prodotto la prova dell'uso dei suoi marchi da parte di terzi, dimostra implicitamente che esso abbia acconsentito a tale uso (08/07/2004, - 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225). Inoltre, per quanto concerne l'affidavit, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (ex regola 22 (4) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona

espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, per quanto riguarda le prove ammissibili dell'uso. Ciò vale per analogia anche per dimostrare la notorietà. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca i mezzi atti a dimostrare, tra i quali, dichiarazioni scritte o dichiarazioni scritte o altre dichiarazioni che abbiano un effetto analogo secondo la legislazione dello Stato in cui sono state redatte. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente. Poiché la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale alla materia. Tuttavia, ciò non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio alcuno. Il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove nel caso di specie. Ciò è dovuto al fatto che, in linea generale, sono necessarie ulteriori prove per stabilire l'uso, poiché tali dichiarazioni devono essere considerate di valore probatorio meno probatorio rispetto ad altre prove fisiche quali fatture o prove provenienti da fonti indipendenti. Tenendo conto di quanto sopra, è necessario valutare i restanti elementi di prova per verificare se il contenuto della dichiarazione sia suffragato o meno da altri elementi di prova. Tuttavia, nel caso di specie, nonostante l'esistenza di un certo uso del marchio, le prove non confermano il contenuto dell'affidavit. In particolare, la maggior parte degli elementi di prova è datata, non datata, immagini di tabelloni pubblicitari, listini di prezzi ed elenchi e cataloghi (allegati 3, 4, 5, 10, 11, 13 e 14). Non vi sono informazioni sul luogo, il tempo e l'estensione dell'uso (collocazione) di tali pannelli, né informazioni sul luogo e/o sui numeri che i cataloghi sono stati resi disponibili al pubblico. Lo stesso dicasi dei vari screenshot dei siti web (7, 8, 9 e 12), senza indicazioni sulla portata di quei siti. Infine, la prova 15 si limita a dimostrare che in due stabilimenti sia stata offerta la crema al ghiaccio "cono". Vi è la totale mancanza di prove affidabili in merito alla quota di mercato e/o al riconoscimento del marchio da fonti indipendenti, come ad esempio indagini di mercato. Ne consegue che le prove non forniscono indicazione alcuna circa il grado di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, le prove non suffragano il contenuto della dichiarazione poiché non indicano il volume delle vendite, la quota di mercato del marchio né il grado di promozione del marchio. Ne consegue che le prove non presentano né il grado di riconoscimento del marchio né che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. In queste circostanze, la divisione di Opposizione conclude che l'opponente non ha prova la notorietà del proprio marchio. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo complesso non ha alcun significato per nessuno dei prodotti e servizi in questione. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:8Di10 dalla prospettiva del pubblico del territorio di riferimento. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e

conclusione I prodotti e servizi sono in parte identici e/o simili ai vari gradi e in parte dissimili. Quanto a quest'ultimo, poiché la somiglianza di prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e rivolta a questi prodotti e servizi non può essere accolta. Tuttavia, lo stesso vale anche per prodotti e servizi identici e/o simili.

Sebbene il marchio anteriore sia interamente riprodotto nell'unico elemento verbale del segno contestato, comunque, l'inizio del marchio contestato, che come detto sopra catturava maggiormente l'attenzione del consumatore, è completamente diverso, composto da due sillabe supplementari e, quindi, una differenziazione fonetica sufficiente e anche visiva tra i segni. Ciò si applica anche più alla luce del fatto che il pubblico di riferimento non si discosta dall'elemento verbale del segno impugnato. A tal proposito, occorre rilevare che le stesse prodotti sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, - 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145). L'opponente fa riferimento a precedenti decisioni dell'Ufficio a sostegno delle sue argomentazioni. Tuttavia, l'Ufficio non è vincolato dalle sue precedenti decisioni, dal momento che ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'UAMI (sentenza del 30/06/2004-, 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 di specie, i precedenti riferimenti dell'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, poiché si riferiscono a casi in cui le diverse parti dei segni a confronto erano prive di carattere distintivo o di debole carattere distintivo per i prodotti in conflitto. Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

REPUTAZIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Ai sensi 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, il marchio impugnato non sarà registrato se, o simile, un 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 del Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:9Di10 marchio anteriore dell'Unione europea, il marchio goda di notorietà nell'Unione o, nel caso del marchio anteriore nazionale, il marchio goda di una notorietà nello Stato membro interessato e qualora l'uso senza giusta causa del marchio impugnato possa trarre indebito vantaggio dal

carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Pertanto, i motivi di rifiuto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve essere notorio.

La notorietà deve essere anche anteriore al deposito del marchio in contestazione; Esiste nel territorio interessato e nei prodotti e/o servizi su cui si basa l'opposizione. □ Rischio di infortuni: L'uso del marchio in contestazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi e, pertanto, l'assenza di uno di essi comporterà il rigetto dell'opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (sentenza del 16/12/2010, 345/08- & – T 357/08, Botolist/Botocle, EU: T: 2010: 529, § 41). Tuttavia, l'adempimento di tutte le condizioni di cui sopra può non essere sufficiente. L'opposizione può non essere ancora mancata se [il richiedente] [il titolare] stabilisce un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato. Nel caso di specie, la richiedente non aveva rivendicato per un giusto motivo per l'uso del marchio contestato. Pertanto, in mancanza di indicazioni che dimostrino il contrario, è necessario presumere che non esista una giusta causa. a) La notorietà del marchio anteriore Le prove depositate dall'opponente per provare la notorietà e l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Come visto sopra, è necessario che l'opposizione abbia successo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, secondo cui il marchio anteriore gode di notorietà. Dal momento che non è stato stabilito che il marchio anteriore possiede notorietà, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta. Per completezza, la divisione Opposizione rileva altresì che l'opponente non ha fornito fatti, argomenti o prove che possano avvalorare la conclusione che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. COSTI Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:10Di10 Poiché l'opponente è la parte soccombente, dovrà sopportare le spese sostenute dalla richiedente nel corso del presente procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i), REMUE (ex regola 94 (3) e regola 94 (7) (d) (ii) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da pagare.