

CRASTAN contro CRASTAN LA CULTURA DEL CAFFÈ' -Divisione di Opposizione

23/07/2021



Entrambi i marchi sono figurativi, la parola CRASTAN presente in entrambi è distintiva in quanto non ha che fare con i prodotti e/o servizi oggetto del marchio (il caffè) e sarà la parola che verrà presa in considerazione per procedere con le dovute valutazioni. Relativamente allo slogan del marchio impugnato " la cultura del caffè" non è originale in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio e, non aggiungendo nulla in termini di originalità, si ritiene l'opposizione accolta e la domanda del marchio impugnato respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 049 997

Crastan S.p.A., Via Maremmana, 24 Zona Industriale Gello, 56025 Pontedera (Pisa), Italia (opponente), rappresentata/o da **Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci s.r.l.**, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Crastan Caffè' s.r.l., via Ameglia n. 114 – Frazione Romito Magra, 19021 Arcola (La Spezia), Italia (richiedente), rappresentata/o da **Ing. Dallaglio s.r.l.**, Via Mazzini, 2, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 049 997 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 672 981 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 16/04/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 672 981

(marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale Italiano n. 1 186 718,  (figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 4, 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 del marchio Italiano n. 1 186 718 dell'opponente regolarmente rinnovato.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che dalle prove presentate dall'opponente al fine di valutare l'eventuale distintività accresciuta risulta che il marchio *de quo* non sia stato utilizzato in relazione a tutti i prodotti su cui si fonda l'opposizione bensì solo in relazione ad alcuni di essi e che, pertanto, l'Ufficio, nella sua analisi, dovrebbe prendere in considerazione solo i prodotti per i quali l'uso sia stato provato. Tuttavia, detta richiesta non può essere accolta in quanto il marchio anteriore non era soggetto alla prova dell'uso. Infatti, affinché l'opponente sia obbligato a presentare prove attestanti l'uso del proprio marchio è necessario che lo stesso sia stato registrato da più di cinque anni e che la parte avversa, nei termini e modalità stabilite dall'Ufficio, ne faccia esplicita richiesta. Orbene, nel presente caso, pur potendo la titolare richiedere all'opponente di provare l'uso del marchio (essendo registrato da più di cinque anni), la stessa a ciò non ha provveduto nei termini e modalità stabilite dall'Ufficio e, pertanto, la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione, ai fini della comparazione, tutti i prodotti sui quali si basa l'opposizione.

a) I prodotti

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

Classe 30: Tè, caffè, caffè solubili, succedanei del caffè; fecola di patate per uso domestico, dolcificanti naturali, polveri (farine) per la preparazione di pure, bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato, bevande a base di cacao, farina di orzo, orzo frantumato, orzo mondato, lecitina per uso alimentare.

Classe 32: bevande; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; preparazioni per fare bevande.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: Orzo macinato; orzo e malto torrefatti da utilizzare come succedanei del caffè; tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; caffè, tè e cacao e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; estratti di caffè; essenze di caffè; succedanei del caffè; miscele di caffè di malto con caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto e bevande a base di caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; preparati per bevande [a base di caffè]; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè; zucchero; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande; bevande pronte al cacao e a base di cacao.

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.

I prodotti contestati tè aromatici [non per uso medicinale]; tè in bustine (non medicinale); caffè, tè e loro succedanei; tè aromatizzati alla frutta [non medicinali]; bustine di tè al gelsomino, non per uso medicinale; tè; miscele di tè; miscele di tè in polvere; tè senza teina; bevande a base di tè; tè istantaneo; caffè; caffè aromatizzato; caffè liofilizzato; caffè decaffeinato; caffè macinato; caffè solubile; caffè in chicchi; caffè verde; caffè freddo; miscele di caffè; capsule per caffè; bustine di caffè; caffè al cioccolato; succedanei del caffè; chicchi di caffè tostati; chicchi di caffè macinati; caffè pronto; filtri sotto forma di sacchetti di carta contenenti caffè sono identici ai prodotti tè, caffè, caffè solubili; succedanei del caffè dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I prodotti contestati cacao; bevande a base di caffè; bevande al caffè con latte; bevande ghiacciate a base di caffè; bevande a base di cacao; bevande ghiacciate a base di cacao; bevande pronte al cacao e a base di cacao sono identici a bevande a base di caffè, bevande a base di cioccolato; bevande a base di cacao dell'opponente o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o in quanto i prodotti dell'opponente includono o sono inclusi nei prodotti contestati.

I prodotti contestati *orzo macinato; orzo torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè* sono identici ai prodotti *orzo frantumato, orzo mondato* sia perché identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) sia perché i prodotti dell'opponente includono quelli contestati.

Il prodotto contestato *malto torrefatto da utilizzare come succedaneo del caffè* è simile a *orzo frantumato; orzo mondato* dell'opponente in quanto gli stessi hanno la stessa natura, e finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario oltre ad essere in competizione fra di loro.

Lo *zucchero* del marchio contestato è simile in alto grado ai *dolcificanti naturali* dell'opponente in quanto gli stessi hanno la stessa finalità. Inoltre, generalmente coincidono nel pubblico destinatario, canali di distribuzione ed il modo di utilizzo. Inoltre, sono in competizione tra loro.

I prodotti contestati *preparati per bevande [a base di caffè]; preparati a base di cacao per la preparazione di bevande* sono simili ai prodotti *bevande a base di caffè; bevande a base di cacao* dell'opponente in quanto essi coincidono in pubblico di riferimento, produttori e canali di distribuzione. Inoltre, sono in competizione fra di loro.

I prodotti contestati *estratti di tè; preparati per bevande [a base di tè]; estratti di caffè; essenze di caffè; miscele di caffè di malto con caffè; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di estratti di caffè di malto con caffè* sono quanto meno simili in basso grado a *tè e caffè* dell'opponente in quanto hanno quanto meno lo stesso scopo e coincidono nel metodo d'uso.

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 risultano essere identici o simili in diversa misura sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è 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).

Entrambi sono marchi figurativi. L'elemento verbale "CRASTAN" identicamente contenuto in entrambe i segni è privo di significato nel territorio rilevante e, pertanto, distintivo.

L'espressione "La cultura del caffè" contenuta nel marchio contestato verrà percepita come uno slogan promozionale ed è inoltre descrittiva in relazione ai prodotti relazionati con il caffè. Allo stesso modo le tre stelle hanno un valore meramente laudativo in quanto sono comunemente usate nel mercato per indicare l'elevato valore qualitativo dei prodotti. L'espressione "La cultura del caffè" e le tre stelle sono altresì secondari rispetto agli elementi figurativi (la tazza ed il sole) e all'elemento verbale "CRASTAN" che sono co-dominanti all'interno del segno.

Per ciò che concerne l'elemento figurativo del marchio contestato, consistente nella raffigurazione di una tazza, si osserva come lo stesso abbia una distintività quantomeno limitata in relazione ai prodotti in oggetto consistenti in diversi tipi di bevande o prodotti per dolcificare le stesse come lo zucchero. L'elemento figurativo consistente nella rappresentazione del sole, invece, non ha alcuna relazione chiara con i prodotti in oggetto ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del marchio anteriore costituito in una spiga di grano è poco distintivo in relazione ai prodotti relazionati con la farina come ad esempio la farina di orzo in quanto descrive l'ingrediente con il quale viene prodotta. Di contro, esso è distintivo in relazione ai rimanenti prodotti non avendo alcuna relazione diretta con gli stessi.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, lo sfondo rosso del marchio anteriore e quello blu del segno contestato sono privi di distintività in quanto svolgono una funzione meramente ornamentale.

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

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale "CRASTAN", costituente l'unico elemento verbale del marchio anteriore e quello più distintivo del segno contestato. Essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del segno contestato e nei rispettivi elementi figurativi la cui distintività e impatto nella percezione del marchio è stata precedentemente analizzata.

Pertanto, i segni sonosimili in misura leggermente inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nell'elemento "CRASTAN". Considerando quanto poc'anzi argomentato riguardo l'impatto estremamente limitato all'interno del segno dell'espressione "La cultura del caffè" è plausibile ritenere che il pubblico non pronuncerà detta espressione. Pertanto, sotto il profilo fonetico i segni sono identici.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'espressione del segno contestato

nonché degli elementi figurativi, come sopra spiegato, l'elemento verbale del marchio anteriore non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

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 è stato usato in modo intensivo e gode 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 del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi elementi e, in particolare, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Esso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, § 22).

Valutare il rischio di confusione implica, altresì, 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).

I prodotti sono in parte identici e in parte simili in diverso grado e sono diretti al pubblico in generale il cui livello di attenzione è medio. Il marchio anteriore, come detto anteriormente gode di un grado normale di distintività.

I segni sono visivamente simili in misura leggermente inferiore alla media, foneticamente identici e concettualmente dissimili. Tuttavia, la differenza concettuale riguarda solo elementi che non sono distintivi o che, in ogni caso, hanno un impatto minore nella percezione dei segni. Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un

confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Nel caso *de quo* i segni a confronto coincidono nell'elemento verbale "CRASTAN" che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore e l'unico elemento verbale distintivo del segno contestato.

Nelle sue osservazioni, il richiedente, dopo aver svolto un breve cenno sulla storia del marchio "CRASTAN" sostiene di essere titolare della registrazione del marchio italiano n. 960 023 e dell'Unione Europea n. 1 255 041  contenente la parola "CRASTAN" nel (indicare dove, ad esempio *Nome del registro*), coesistenti con il marchio anteriore dell'opponente.

Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l'eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l'Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell'Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell'Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall'Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d'Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell'Unione come una indicazione dell'«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell'opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l'ipotesi dell'esistenza di un rischio di confusione.

Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

L'assenza di rischio di confusione può essere dedotta soltanto dal carattere «**pacifico**» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).

Nel presente caso, come giustamente sottolineato dall'opponente, il solo fatto che tra le parti è in corso, ormai da diversi anni, un giudizio volto a sancire la legittimità di una o dell'altra società ad utilizzare il marchio CRASTAN è di per sé indicativo del fatto che la coesistenza dei due marchi sul mercato non è stata e non è pacifica.

Ed inoltre, affinché il richiedente del marchio dell'Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico è altresì necessario che i marchi anteriori, coesistenti e i marchi in esame devono essere identici a quelli oggetto dell'opposizione dinanzi all'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto [30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14].

Orbene, nel presente caso, i marchi coesistenti non sono identici a quelli oggetto dell'opposizione. Pertanto, anche suddetta circostanza non è stata soddisfatta.

Alla luce di ciò, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

Considerato tutto quanto sopra esposto, sussiste un rischio di confusione (includendo il rischio di associazione) da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 186 718 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, poiché il diritto anteriore n. 1 186 718 porta 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).

Infine, 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 4, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel 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 di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Enrico D'ERRICO Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.