

DI VELLA contro PASTA DIVA Divisione di Opposizione del 25-02-2021



Marchio anteriore il marchio DIVELLA, il marchio impugnato è PASTA DIVA entrambi marchi figurativi. Gli elementi "DIVELLA" e "DIVA" hanno un significato evidentemente diverso, anche qualora all'elemento "DIVELLA" non fosse attribuito alcun significato per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Ad avviso della Commissione, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico per cui l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 051 977

F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da **De Tullio & Partners S.r.l.**, Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Foodsretail Limited, 71-51 Shelton Street, Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Tomacelli 146, 00186, Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/02/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 051 977 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 862 871 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 "DIVELLA" (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e, limitatamente alla registrazione di marchio italiano poc'anzi citata, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione e che risultano registrati sono i seguenti:

Registrazione di marchio italiano n. 1 311 673

Classe 30: *Paste alimentari, farine, pane, biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie.*

Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554

Classe 30: *Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all'uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all'uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Pasta integrale; pasta secca; pasta ripiena; pasta fresca; sughi per pasta; salse per pasta; pasta all'uovo; salsa concentrata.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione

d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti 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 che risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 e l'Unione europea per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

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

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dalla parola "DIVA" riprodotta in carattere maiuscoli neri. La linea verticale della lettera "D" risulta formata dalla raffigurazione stilizzata di un fusillo. Al di sopra dell'elemento "DIVA" si trova, ricompresa tra due linee orizzontali nere, la parola "PASTA", anch'essa riprodotta in caratteri maiuscoli neri, seppur di dimensione assai più ridotta.

La registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 è per un marchio denominativo, ossia "DIVELLA". La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 riguarda invece un marchio figurativo.

Esso è formato dal termine "DIVELLA" riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce rosse, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di un paesaggio, verosimilmente mediterraneo data la presenza di case bianche, avente in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Il pubblico di lingua italiana tenderà a non attribuire alcun significato al termine "DIVELLA" in quanto tale, anche se non si può escludere che una parte dei consumatori lo possa associare a una voce verbale di "divellere" o ancora ad un cognome di origine italiana. Ad ogni modo, detto elemento risulta essere normalmente distintivo. L'elemento "DIVELLA" è pure normalmente distintivo anche per coloro i quali non parlano l'italiano, essendo privo di significato anche nelle altre lingue del territorio di riferimento della

registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554.

Lo stesso non si può dire degli elementi figurativi della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554, i quali fanno direttamente riferimento ad una generica origine mediterranea dei prodotti, e sono quindi, insieme alla rappresentazione del grano, da cui si ricava la pasta, un elemento quantomeno debole in relazione ai prodotti nella classe 30.

La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, il termine "DIVA" è dominante rispetto ai restanti elementi in virtù della sua posizione e della sua dimensione.

Inoltre, esso è un elemento normalmente distintivo, dato che sarà associato dalla totalità del pubblico di riferimento a concetti, come ad esempio quello di dea, divinità pagana femminile ma soprattutto di cantante o attrice teatrale o cinematografica che abbia raggiunto grande notorietà che nulla hanno a che vedere con i prodotti nella classe 30. Al contrario, il termine "Pasta" sarà inteso o perché facente parte del vocabolario delle lingue parlate nel territorio di riferimento, come italiano o lo spagnolo, o per il suo utilizzo in quanto termine della cucina italiana, e quindi percepito all'interno del marchio impugnato come un elemento non-distintivo, al pari delle due linee, meramente decorative, che lo circoscrivono. Pure scarsamente distintiva risulta essere la raffigurazione stilizzata del fusillo inglobato nella lettera "D" di "DIVA" del marchio impugnato, la quale fa direttamente riferimento ai prodotti nella classe 30. Per dovere di completezza, non si potrà poi escludere che la combinazione tra i due termini "PASTA DIVA" possa, nella mente di qualche consumatore, far scattare l'associazione, per un evidente gioco di parole, a suo modo ironico, con l'espressione "Casta Diva", la quale è mondialmente famosa per essere un'aria dell'opera lirica "Norma" di Vincenzo Bellini.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle prime tre lettere "DIV-" e nell'ultima lettera "A" dell'elemento verbale dei marchi anteriori "DIVELLA" e del termine "DIVA", dominante e normalmente distintivo, del marchio impugnato, per quanto nel caso del marchio impugnato e della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 riprodotte in due diverse vesti grafiche. Essi differiscono nelle tre lettere centrali "-ELL-" dell'elemento verbale "DIVELLA", comune a entrambi i marchi anteriori, negli elementi figurativi della registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554, i quali

sono tuttavia deboli e negli elementi non-distintivi o scarsamente distintivi che sono presenti nel marchio impugnato oltre al termine "DIVA", ovvero l'elemento verbale, secondario da un unto di vista visivo, "PASTA", con le due linee che lo affiancano, e la rappresentazione stilizzata di un fusillo inglobata nella lettera "D" di "DIVA".

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta 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 "D-I-V-A", presenti in modo identico in entrambi i segni, seppur nei marchi anteriori non nella medesima sequenza. Gli elementi verbali del marchio anteriore "DIVELLA" sono infatti caratterizzati da tre lettere aggiuntive poste nel mezzo che rendono questi elementi trisillabici, contrariamente al termine "DIVA" che è bisillabico. I marchi in disputa pure differiscono nella pronuncia del termine "PASTA", per quanto la rilevanza di questo elemento sia assai scarsa, data la sua secondarietà e la sua assai scarsa, se non pressoché nulla, distintività.

Per tutto ciò la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni 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 dei marchi anteriori

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 12 121 554 sia particolarmente distintiva in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del suddetto marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

Al contrario, ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore, alla data di domanda del marchio contestato, ovvero il 23/02/2018, gode di notorietà e possiede un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia per tutti i prodotti nella classe 30 per i quali è stato registrato, ovvero *paste alimentari, farine, pane*,

biscotti, taralli, grissini, pasticceria, confetteria, gelati, cacao, caffè, tè, zucchero, succedanei del caffè, polveri per far lievitare la pasta, miele, aceto, riso, salse in genere, spezie. 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).

In data 06/10/2020, l'opponente ha depositato le seguenti prove:

- Allegato 1: Articolo tratto dalla pagina web di "Prima Bergamo", datato 18/12/2014 nel quale si fa menzione del marchio "DIVELLA" tra i "dieci grandi marchi che fanno gola all'estero". L'articolo continua definendo "Divella" come "impegnata nel settore alimentare più italiano che ci sia, ovvero quello della pasta, è una società che ha visto i suoi albori nel lontano 1905, a Rutigliano, in provincia di Bari. Ogni giorno vengono prodotte 1000 tonnellate di semola di grano duro, 350 tonnellate di farina di grano tenero e 700 tonnellate di pasta. L'azienda esporta in tutto il mondo i propri prodotti. Oltre alla pasta e alla farina, ai biscotti e alle merendine, articoli tutti di propria produzione, tra gli altri alimenti a marchio Divella ci sono riso, legumi in scatola, olio extra vergine di oliva, aceto e passate di pomodoro".
- Allegato 2: Articolo tratto dalla pagina online di "Adnkronos", pubblicato il 18/09/2020 nel quale si forniscono informazioni circa la storia, il fatturato e piani futuri dell'opponente, nonché la sua presenza nel mercato mondiale della pasta.
- Allegato 3: Articolo tratto dalla pagina web di "Poste Italiane" del 19/06/2020 nel quale si rende nota l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico italiano di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a "F. Divella S.p.A". La vignetta riproduce in primo piano sulle penne rigate, uno tra i formati più noti della pasta di semola di grano duro, il logo dell'azienda alimentare F. Divella S.p.A. Completano il francobollo la leggenda "DA 130 ANNI", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".
- Allegato 4: Articolo tratto dalla pagina web del quotidiano italiano "Il Sole 24 Ore" e che risulta aggiornato al 24/02/2016 nel quale, tra le altre cose, si definisce l'opponente come un'azienda italiana produttrice di pasta di semola di grano duro che detiene circa l'8% di quota del mercato italiano della pasta e impiega 250 dipendenti.
- Allegato 5: Estratto dall'enciclopedia online Wikipedia relativo alla voce "Divella", che fornisce informazioni a proposito della storia dell'opponente, il fatturato, e i prodotti lavorati, ossia pasta di semola di grano duro, pasta fresca, biscotti, olio, aceto, riso, sughi pronti, farina, crema alle nocciole, croissant, pesti e piadine. Nella sezione "Dati

economici" dell'articolo si menziona il fatto che il fattura sia arrivato, nel 2015, alla cifra di 326 milioni di Euro, rendendo l'azienda la seconda nel settore pasta in Italia, secondo i dati Nielsen.

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.

Anche valutati congiuntamente, i documenti non forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti in merito, in particolare, al grado di riconoscimento del marchio anteriore sul mercato in relazione ai prodotti nella classe 30.

Preliminarmente, non si può non notare come la documentazione fornita sia, per quanto riguarda gli Allegati 2 e 3, successiva alla data della domanda del marchio impugnato.

Mentre l'estratto dall'enciclopedia Wikipedia risulta essere privo di data in quanto, per sua natura, costantemente aggiornato dagli utenti, i restanti documenti, ovvero gli articoli tratti dalle pagine web di "Prima Bergamo" e "Il Sole 24 Ore", sono datati rispettivamente 18/12/2014 e 24/02/2016 e fanno quindi riferimento a un periodo di circa quattro anni e due anni precedente al deposito della domanda di marchio impugnata, avvenuto in data 23/02/2018.

Inoltre, si deve tener conto del fatto che nessun dato è stato fornito circa la diffusione dei suddetti articoli. In particolare, per quanto riguarda "Prima Bergamo", sembra evidente che si tratti di un mezzo di comunicazione di portata locale. Per quanto riguarda invece l'estratto dal "Il Sole 24 Ore", se è vero che in questo caso si tratta di un quotidiano nazionale, in esso tuttavia solo si fa menzione della quota di mercato detenuta dall'opponente, senza peraltro specificare da dove sia stata tratta tale informazione, né a quale anno o periodo di tempo faccia riferimento.

Se questo è indubbiamente un dato importante al fine di stabilire il grado di notorietà, esso tuttavia non pare essere in grado, da solo, senza essere messo in un contesto più ampio e senza essere corroborato da ulteriori elementi, di definire il grado di riconoscimento da parte dei consumatori.

L'opponente avrebbe potuto produrre ulteriori documenti giustificativi del volume di affari oltre che, ad esempio, sondaggi di opinione e indagini di mercato, dichiarazioni scritte e giurate, in particolare rese da terzi, dati relativi a campagne pubblicitarie, tutti elementi probatori aventi ad oggetto il riconoscimento del marchio e in grado quindi di fornire informazioni cruciali circa, come detto, la riconoscibilità da parte del pubblico del territorio di riferimento del marchio "DIVELLA".

Tra i cinque allegati prodotti dall'opponente mancano, in assoluto, dati che permettano di delineare, tra le altre cose, la misura in cui tale marchio è stato promosso o la conoscenza diretta dello stesso da parte dei consumatori, al di là del pur notevole volume d'affari. L'opponente non ha presentato, ad esempio, né sondaggi di opinione né indagini di mercato che sono i mezzi più

idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio.

È indubbio che gli elementi di prova forniscano informazioni circa l'esistenza, da varie decadi, di un'attività di produzione di pasta in Italia, il cui successo è dimostrato dalla presenza di articoli e pure dalla creazione, seppur nell'anno 2020, in data quindi successiva alla data di domanda del marchio impugnato, di un francobollo celebrativo. Si nota peraltro come, con l'eccezione della pagina Wikipedia di cui all'allegato 5, nessun altro prodotto coperto dal marchio anteriore che non siano le paste alimentari, sia menzionato nella documentazione fornita dall'opponente.

La mera constatazione dell'esistenza, da lungo tempo, di una consistente e radicata attività commerciale non può bastare a confermare quanto rivendicato dall'opponente, perché ciò potrebbe soltanto avvenire in forma induttiva, e non diretta.

Secondo la norma di cui alla seconda frase dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nei procedimenti inter partes l'Ufficio deve infatti limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l'Ufficio non può tener conto di fatti ad esso noti in conseguenza della sua conoscenza privata del mercato, né può disporre indagini ex officio, ma deve basare i propri accertamenti esclusivamente sulle informazioni e sulle prove presentate dall'opponente.

Nel presente caso il materiale probatorio risulta deficitario per i motivi visti poc'anzi considerando che le informazioni ivi riportate risultano tutte aventi una natura secondaria, derivata, e non, al contrario, diretta, senza necessità di ragionamenti induttivi circa i dati che forniscono. Si pensi, a titolo di esempio, al generico riferimento a "dati Nielsen" contenuto nella pagina Wikipedia di cui all'Allegato 5.

In queste circostanze e in mancanza di prove indipendenti e oggettive tali da poter trarre conclusioni solide sul grado di riconoscimento dei marchi anteriori da parte del pubblico di riferimento prima della data di riferimento, la Divisione d'Opposizione non può che concludere, in relazione alla rivendicazione ora in esame, che la richiedente non abbia provato, tramite i documenti prodotti, la notorietà del proprio marchio. Le prove devono essere chiare e convincenti, nel senso che l'opponente è tenuto a dimostrare tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell'Ufficio e non semplicemente asserita.

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

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

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

I prodotti contestati nella classe 30 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici ai prodotti dei marchi anteriori e il grado di attenzione del pubblico rilevante, in questo caso il grande pubblico, si considera medio.

Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale per tutti i prodotti in questione.



I marchi sono visivamente e foneticamente simili in basso grado mentre concettualmente non sono simili. La Divisione d'Opposizione ritiene che le somiglianze tra i segni siano globalmente limitate. Ciò in particolare se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda gli elementi verbali "DIVELLA" da una parte e "DIVA" dall'altra, che sono gli elementi sui quali l'attenzione dei consumatori si concentrerà, essi conferiscono ai marchi diversa lunghezza, ritmo e struttura. Queste differenze sono chiaramente percettibili e non passeranno inosservati al consumatore.

La circostanza che i marchi abbiano in comune alcune lettere non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione dato che l'impressione globale fornita dai marchi è diversa. Si nota peraltro che dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole condividano alcune lettere, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate simili. Ciò vale, a maggior ragione in considerazione del fatto che, pur condividendo alcune lettere, gli elementi "DIVELLA" e "DIVA" possiedono un contenuto semantico chiaramente diverso, anche ove all'elemento "DIVELLA" non fosse attribuito alcun significato, come avviene, ad esempio, per il pubblico che non conosce la lingua italiana.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto,

l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- Registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 611 531 per il marchio figurativo ;
- Registrzione di marchio italiano n. 1 378 799 per il marchio figurativo  .

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali "Pasta Fresca" che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

A continuazione, la Divisione d'Opposizione deve pertanto esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 311 673 "DIVELLA" per la quale, come già menzionato, l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia.

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.

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

Notorietà del marchio anteriore

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.

La Divisione d'Opposizione ha ritenuto che le prove presentate dall'opponente non dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l'uso.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore 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 goda di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta.

La Divisione d'Opposizione nota inoltre che l'opponente non ha fornito fatti, osservazioni o prove a sostegno della conclusione per cui l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

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, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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.