

DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018



DOCHEM contro ddchem – Divisione di Opposizione 15.01.2018

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze* e Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti];*

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica.

Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme.

Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevante, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si possa escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 715 871

Docchem S.r.l., Strada Della Costiera, SNC, 27020 Dorno (PV), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l.**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ddchem S.r.l., Via Crear 15, Loc. Mazzantica, 37050 Oppeano, Verona, Italia (richiedente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Stradone San Fermo 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 715 871 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. 15 190 473 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 786 816 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

Nota preliminare

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.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in

relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 786 816 dell'opponente .

1. I prodotti

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

Classe 1: *Prodotti chimici per l'industria; prodotti chimici per usi scientifici; prodotti chimici per fotografie; prodotti chimici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura; resine artificiali e sintetiche; dispersioni di materie plastiche; materie plastiche grezze, in polvere, liquide o pastiformi; concimi per terreni, animali e artificiali; prodotti estintori; prodotti per la tempera; preparati chimici per la saldatura; prodotti chimici per la conservazione degli alimenti; materie per la concia; sostanze adesive per l'industria; antigelo; antincrostanti; liquidi per freni; additivi chimici per carburanti; detergenti utilizzati durante operazioni di fabbricazione.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; resine artificiali allo stato grezzo; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; poliammidi; resine poliammidiche allo stato grezzo; agenti indurenti per resine; catalizzatori per resine sintetiche; composti adesivi a base di resine epossidiche per il settore industriale; indurenti per resine epossidiche; prodotti a base di resine epossidiche da utilizzare sul legno; resine epossidiche; resine (epossidiche -), allo stato grezzo; resine poliammidiche.*

Classe 2: *Resine epossidiche per il rivestimento delle superfici degli edifici [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento delle pareti [rivestimenti]; resine epossidiche per il rivestimento di pavimenti [rivestimenti]; resine epossidiche riempite con metallo leggero [rivestimenti].*

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.

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere, in astratto, identici, sono prodotti specializzati destinati 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.

1. I segni

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).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dal termine "DOCHEM" riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. Esso è posto all'interno di un ovale formato da una linea di colore nero la cui parte inferiore è più spessa rispetto alla parte superiore. Nella parte inferiore, in corrispondenza della seconda lettera "C", si trova un punto nero posizionato lungo la linea dell'ovale.

Il marchio impugnato è anch'esso un marchio figurativo. Esso è composto dalle lettere "dd" riprodotte in caratteri minuscoli di colore blu seguite dalle lettere "chem", anch'esse in caratteri blu, benché in questo caso aventi caratteri di minor spessore. Sulla sinistra si trova un elemento figurativo formato da una serie irregolare di tratti curvilinei lungo i quali si trovano due punti rossi.

Il termine "DOCHEM" non possiede un significato in quanto tale in nessuna delle lingue del territorio di riferimento. Tuttavia, non si può escludere che una vasta parte del pubblico riconoscerà nella seconda parte del termine l'abbreviazione "CHEM", che sarà largamente intesa come un chiaro riferimento al concetto di chimica (si veda ad esempio il primo elemento "chèmio" di parole composte in italiano, o l'inglese "chem" ma anche i termini equivalenti in altre lingue quali il lituano, *chemija/chemikalai*, l'olandese *chemie*, l'ungherese *kémia* o il bulgaro *Химия* (*khimia*), aventi tutte la medesima origine nel termine greco antico "χημία" (*khemia/khemeia*). Inoltre, è pure possibile che una parte del pubblico associ alle tre lettere "DOC" un significato, quale ad esempio quello che fa riferimento all'abbreviazione comunemente usata in lingua inglese dei termini *doctor* (dottore), o *document* (documento).

Per una parte del pubblico è quindi possibile che il marchio anteriore, in quanto formato da un solo elemento verbale, sia inteso come privo di significato e pertanto in questo caso esso è distintivo nel suo insieme. Tuttavia, una parte del segno, ovvero le ultime lettere "CHEM", potrebbe essere intesa come facente riferimento ad un concetto legato ai prodotti nelle classi 1 e 2, e pertanto esso sarà un elemento debole.

Per quanto concerne il marchio impugnato, la medesima valutazione ora svolta per l'elemento "CHEM" del marchio anteriore vale per il secondo elemento del marchio impugnato. Tuttavia, a causa della particolare rappresentazione grafica del termine "CHEM", in questo caso la Divisione d'Opposizione ritiene che quest'ultimo elemento sarà riconosciuto dalla pressoché totalità del pubblico rilevate, proprio perché elemento indipendente, direttamente percepibile senza necessità di estrapolarlo spezzando un termine composito. Per quanto riguarda l'elemento "dd" del marchio impugnato, così come gli elementi grafici di entrambi i marchi, essi sono privi di significato e sono pertanto elementi distintivi.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tuttavia, per quanto riguarda entrambi i marchi 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).

Inoltre, per quanto riguarda gli elementi verbali dei marchi, ovvero "DOCHEM" è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle ultime quattro lettere "CHEM", che tuttavia costituiscono un elemento debole, e nella prima lettera "d", per quanto in entrambi i casi riprodotte con lettere aventi caratteristiche diverse. Essi differiscono nei restanti elementi verbali e negli elementi figurativi di entrambi.

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 dell'elemento debole "CHEM", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano parte degli elementi normalmente distintivi "DOC" e "dd".

Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

La medesima conclusione di scarsa somiglianza può pure valere dal punto di vista **concettuale**. I segni coincidono infatti nell'elemento "CHEM", il quale ha nondimeno un carattere distintivo debole.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del

confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione ha presupposto l'identità tra i prodotti nelle classi 1 e 2 coperti dal marchio impugnato e i prodotti nella classe 1 del marchio anteriore.

Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono stati riscontrati essere simili in basso grado sia da un punto di vista visivo che fonetico. Lo stesso vale per quanto concerne il loro contenuto semantico.

Le somiglianze derivano unicamente dalla presenza in entrambi i segni della sequenza di lettere "CHEM", la quale, come visto nella sezione c) della presente decisione, ha per sua natura un carattere scarsamente distintivo in considerazione del fatto che questo elemento sarà associato dalla totalità del pubblico rilevante al concetto, assai semplice e fortemente connesso ai prodotti nelle classi 1 e 2, di chimica o chimico.

Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione.

Gli elementi verbali dei marchi che possiedono normale carattere distintivo sono chiaramente diversi. La sequenza di lettere "DOC" e le due lettere "dd" solo coincidono nella prima lettera "d". Inoltre, questi elementi rivestono una maggiore importanza nella valutazione globale dei segni anche perché precedono l'elemento comune "CHEM", il quale peraltro non sarà necessariamente riconosciuto dalla totalità del pubblico rilevante. Ad ogni modo, i consumatori in grado di riconoscerlo non gli attribuiranno la medesima importanza rispetto alla parte iniziale del segno "DOC".

Inoltre, è poi vero che entrambi segni contengono ulteriori elementi figurativi. Tuttavia, si deve tener conto, come già rilevato precedentemente nella presente decisione, come la circostanza secondo la quale quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/11/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59).

In considerazione di tutto quanto sopra, e alla luce del fatto che gli elementi aggiuntivi e differenti di entrambi i marchi sono chiaramente percettibili, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del

fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

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.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

- Registrazione di marchio italiano n. 1 255 821 per il marchio figurativo per i medesimi prodotti nella classe 1 coperti dal marchio dell'Unione europea già oggetto di esame.

Poiché questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Di conseguenza, essendo l'opposizione priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE anche per questo secondo marchio sul quale essa si basa, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

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

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN
DEN EEDE

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 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).