

DRINK CUP contro CUP DRINK – Divisione d'Opposizione EUIPO 17.11.2016



DRINK CUP contro CUP DRINK – Divisione d'Opposizione EUIPO 17.11.2016

marchio **Drink Cup** contro marchio **Cup Drink**

OPPOSIZIONE N. B 2 324 856

Drink Cup S.r.l., Via Leinì, 142, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia (opponente), rappresentata da **Studio Torta S.p.A.**, Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

N.F. Food S.r.l., Via Italia 3/A, 24060 Villongo (BG), Italia (richiedente), rappresentata da **Ing. C. Corradini & C. S.r.l.**, Via Dante Alighieri 4, 42121 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/11/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 324 856 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 219 077 è totalmente

respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 219 077. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 6 391 775. 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 di marchio dell'Unione Europea n. 6 391 775 dell'opponente.

1. a) I prodotti e servizi

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

Classe 11: *Apparati di refrigerazione di acqua potabile; apparati di distribuzione di acqua potabile.*

Classe 21: *Bottiglie e bottiglioni di plastica.*

Classe 32: *Acqua potabile.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macchine per la produzione di bevande.*

Classe 11: *Apparecchi elettrici per fare bevande.*

Classe 32: *Concentrati per fare bevande; preparati per fare bevande; concentrati per la preparazione di bevande analcoliche.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione, caffetterie, bar e gelaterie.*

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.

Prodotti contestati in classe 7

I prodotti contestati *macchine per la produzione di bevande* presentano alcuni punti di contatto con gli *apparati di refrigerazione di acqua potabile* del marchio anteriore. Questi prodotti sono infatti apparati aventi lo scopo di produrre o trattare bevande, tra le quali l'acqua. Oltre ad essere diretti ai medesimi consumatori, questi prodotti possono essere usati in combinazione tra loro, oltre ad avere la medesima origine e poter essere distribuiti attraverso i medesimi canali. Pertanto, essi sono da considerarsi simili.

Prodotti contestati in classe 11

Quanto visto poc'anzi per i prodotti nella classe 7 è altrettanto valido per quanto riguarda i prodotti contestati *apparecchi elettrici per fare bevande*.

Questi prodotti possono infatti presentare i medesimi pubblico rilevante, origine nonché canali di distribuzione degli *apparati di refrigerazione di acqua potabile* nella classe 11 dell'opponente. Ne consegue che i suddetti prodotti debbano essere considerati simili.

Prodotti contestati in classe 32

I prodotti contestati *concentrati per fare bevande; preparati per fare bevande; concentrati per la preparazione di bevande analcoliche* sono da mettere in relazione con l'*acqua potabile* nella classe 32 del marchio anteriore. Questi prodotti normalmente condividono pubblico rilevante, origine e canali di distribuzione. Inoltre, non è da escludersi che essi si trovino in competizione gli uni con gli altri. Alla luce di ciò, la Divisione d'Opposizione ritiene che questi prodotti debbano considerarsi simili in alto grado.

Servizi contestati in classe 43

I contestati *servizi di ristorazione, caffetterie, bar e gelaterie* sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo.

Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (sentenza del 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45 e la decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).

Ciononostante, in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (sentenze del 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46).

Nel presente caso i suddetti servizi sono, pur avendo una natura diversa, sono complementari rispetto all'*acqua potabile* nella classe 11 del marchio anteriore. Inoltre questi prodotti e servizi possono avere la medesima origine ed essere distribuiti attraverso i medesimi canali. Pertanto, essi sono da considerarsi simili in basso grado.

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere simili in diversi gradi sono diretti sia al grande pubblico che 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. c) 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 carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento per la quale gli elementi verbali dei segni in disputa non possiedono alcun significato, quale ad esempio quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara, lituana e spagnola.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo. Esso è composto dai termini "DRINK" e "CUP" posti l'uno sopra l'altro e riprodotti in caratteri di fantasia. Al di sopra di questi elementi verbali si trova un elemento figurativo formato dalla raffigurazione stilizzata di un bicchiere mezzo pieno circondato da un cerchio all'interno del quale si trova la rappresentazione di una sorta di goccia di grosse dimensioni, anch'essa stilizzata.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dai termini "CUP" e "DRINK" riprodotti uno sopra l'altro usando caratteri di fantasia. Il termine "CUP" risulta essere di colore più scuro. Tra questi due elementi giace un elemento figurativo costituito dalla raffigurazione di due foglie altamente stilizzate.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento figurativo del segno anteriore sarà associato all'idea di un bicchiere contenente del liquido. Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono tutti da mettere in relazione ad acqua e bevande, questo elemento è debole per tutti i prodotti e servizi.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano i termini "CUP" e "DRINK". Tuttavia, essi differiscono nel modo in cui dette lettere sono nello specifico rappresentate (tipo di caratteri, posizione) nonché negli elementi figurativi di entrambi i segni, per quanto considerando che nel caso del marchio anteriore l'elemento anteriore è da considerarsi debole.

Inoltre, 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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "CUP" e "DRINK", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce a causa della posizione in cui dette lettere sono collocate.

Di conseguenza i segni sono, da un punto di vista fonetico, molto simili.

Sotto il profilo concettuale, gli elementi verbali dei segni non hanno significato alcuno per il pubblico di lingua bulgara, lituana e spagnola. Tuttavia, i marchi presentano una differenza concettuale limitata alla presenza di elementi figurativi dal diverso contenuto semantico posti in entrambi i marchi, ovvero il bicchiere mezzo pieno e la goccia da un lato e le due foglie dall'altro.

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

1. 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 e servizi 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. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere simili in diverso grado.

I segni sono simili sia da un punto di vista fonetico che visivo. Essi contengono infatti i medesimi elementi verbali, ovvero i due termini "CUP" e "DRINK". Questa circostanza possiede, giocoforza, una maggior rilevanza che la semplice differenza derivante da un uso di una rappresentazione grafica diversa (caratteri, colori, posizione) e dalla presenza di ulteriori elementi figurativi. Questi ultimi peraltro non paiono in grado di svolgere un ruolo se non secondario in considerazione del fatto che o si tratta di elementi deboli, come nel caso degli elementi figurativi del marchio anteriore o di elementi, e ciò vale per entrambi i marchi, la cui natura, come già evidenziato nella sezione c) della presente decisione, determina un minore impatto rispetto agli elementi verbali.

È quindi pacifico aspettarsi che i consumatori faranno più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali, ovvero "CUP" e "DRINK", i quali sono nella sostanza, i medesimi.

È pertanto opinione della Divisione d'Opposizione che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari.

Ciò soprattutto se si tiene 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).

Inoltre, si deve tenere presente che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico, tra gli altri, di lingua bulgara, lituana e spagnola, per il quale i termini "CUP" e "DRINK", in quanto privi di significato, sono distintivi. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 6 391 775 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi 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 alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 6 391 775 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente, né tantomeno la prova d'uso richiesta (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

La Divisione d'Opposizione

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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 d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, 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).