

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

EUPHYTOS
MADE IN NATURE

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

Marchio EUPHIDRA **contro** marchio EUPHYTOS MADE IN NATURE

Siamo di fronte al marchio anteriore EUPHIDRA e al marchio impugnato EUPHYTOS.

Tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell'esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio "EUPHIDRA", che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l'elemento dominante e distintivo è "EUPHYTOS", potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell'opponente.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 26 gennaio 2017

Nel procedimento R 147/2016-1

SPECCHIASOL S.R.L. Via Bruno Rizzi, 1/3 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Richiedente / ricorrente rappresentato da Praxi Intellectual Property Spa,
Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia

contro

ZETA FARMACEUTICI S.P.A. Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI) Italia Opponente
/ resistente rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via del
Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 437 534 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 063 458)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e Ph. von Kapff (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda dell'8 luglio 2014, SPECCHIASOL S.R.L. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti :

Class 3 – Prodotti cosmetici ivi compresi: balsami e creme cosmetiche; tinture per capelli; shampoo e balsami per capelli; maschere ed impacchi per capelli; lozioni per capelli anche in fiale; prodotti per il fissaggio dei capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiume per capelli; prodotti decoloranti per capelli; prodotti ondulanti per capelli; olii per capelli; prodotti per la colorazione dei capelli; decapanti; prodotti ristrutturanti bifasici; thalasso mineral; districanti per capelli; lucidanti per capelli; trattamenti permanenti per capelli e prodotti per permanenti; cosmetici a base d'acqua ossigenata; attivatori per la colorazione dei capelli; bagno schiuma per il corpo; gel per massaggi non ad uso medico; latte per la toilette; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; oli da toilette; oli per uso cosmetico; pomate per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; prodotti per la toilette.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 25 agosto 2014.

3 In data 24 novembre 2014, ZETA FARMACEUTICI SPA ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti. 4 L'opposizione si fondava sul rischio di confusione di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) , RMUE con il marchio dell'Unione europea No 11 576 949 "EUPHIDRA", di tipo denominativo, depositato il 15 febbraio 2013 e registrato il 27 giugno 2013 per, tra gli altri, i seguenti prodotti:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici; Abrasivi; Acqua di colonia; Acqua di lavanda; Acque da toilette; Acque odorose; Adesivi decorativi per unghie; Adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; Adesivi per fissare i posticci; Adesivi per fissare le ciglia posticce; Agenti decapanti; Alkali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; Aloe vera preparati per uso cosmetico; Ambra [profumeria]; Amido per dare il lustro; Ammorbidenti; Aria compressa, conservata in scatola, per la pulizia e la spolveratura; Aromi [oli essenziali]; Aromi per bevande [oli essenziali]; Aromi per dolci [oli essenziali]; Astringenti per uso cosmetico; Balsamo non per uso medico; Basi per profumi di fiori; Bastoncini di incenso; Bastoncini ovattati per uso cosmetico; Belletto; Bianco di gesso; Blu per azzurrare la biancheria; Candeggina; Candeggina per il bucato; Carburanti metallici [abrasivi]; Carburo di silicio [abrasivo]; Carta per lucidare; Carta smeriglio; Carta vetro [vetrata]; Carte abrasive; Cenere vulcanica per

pulire; Cera antiscivolo per pavimenti; Cera per calzolai; Cera per depilare; Cera per i baffi; Cera per il bucato; Cera per lucidare; Cera per parquet; Cera per sarti; Cera per scarpe; Cere per lucidare; Ciglia posticce; Cipria per il trucco; Coloranti per capelli; Coloranti per la toilette; Corindone [abrasivo]; Corteccia di quillaia per lavaggio; 26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Cosmetici; Cosmetici per animali; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici per le sopracciglia; Creme cosmetiche; Creme per calzature; Creme per il cuoio; Creme per lucidare; Creme per sbiancare la pelle; Cristalli di soda per la pulizia; Decoloranti per uso cosmetico; Dentifrici; Deodoranti per animali domestici; Deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; Detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; Diamantina [abrasivo]; Eliotropina; Essenza di anice stellato; Essenza di menta; Essenza di trementina [prodotto per smacchiature]; Essenze di bergamotto; Essenze eteriche; Essiccanti per lavastoviglie; Estratti di fiori [profumeria]; Gel per massaggi non ad uso medico; Gel per sbiancare i denti; Gelatina di petrolio per uso cosmetico; Geraniolo; Gesso per la pulizia; Grassi per uso cosmetico; Henna [tintura cosmetica]; Incenso; Ionone [profumeria]; Lacche per capelli; Lacche per unghie; Latte di mandorle per uso cosmetico; Latte per la toilette; Legno aromatico; Liquidi antiscivolo per pavimenti; Liquidi per lavacristalli; Liscivia di soda; Lozioni dopo barba; Lozioni per i capelli; Lozioni per uso cosmetico; Lucidanti per labbra; Lucido da scarpe; Mascara; Maschere di bellezza; Matite per le sopracciglia; Matite per uso cosmetico; Menta per la profumeria; Motivi decorativi per uso cosmetico; Muschio [profumeria]; Nécessaires di cosmetica; Neutralizzanti per permanenti; Oli da toilette; Oli essenziali; Oli essenziali di cedro; Oli essenziali di limone; Oli per la profumeria; Oli per pulire; Oli per uso cosmetico; Olii essenziali di cedro; Olio di gaulteria; Olio di gelsomino; Olio di lavanda; Olio di mandorle; Olio di rose; Ovatta per uso cosmetico; Paste per le coramelle; Pece per calzolai; Perossido d'idrogeno per uso cosmetico; Pietra per levigare; Pietra per lucidare; Pietra pomice; Pietre d'allume [astringenti]; Pietre da barba [astringenti]; Pomate per uso cosmetico; Pots-pourris profumati; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Preparati cosmetici per il bagno; Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; Preparati per l'apprettatura del bucato; Preparati per la pulizia delle protesi dentarie; Preparati per lucidare; Preparati per ondulare i capelli; Preparati per pulire le protesi dentarie; Preparati per schermi solari; Preparati per sturare tubi di scarico; Preparati per togliere il tartaro per uso domestico; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; Prodotti contro l'elettricità statica per uso domestico; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti depilatori; Prodotti di profumeria; Prodotti di sbianca [bucato]; Prodotti di toilette contro il sudore; Prodotti per affilare; Prodotti per far brillare; Prodotti per far brillare le foglie delle piante; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Prodotti per il lavaggio a secco; Prodotti per il trucco; Prodotti per la conservazione del cuoio [lucidi]; Prodotti per la cura della bocca non per uso medico; Prodotti per la cura delle unghie; Prodotti per la pulizia; Prodotti per la rasatura; Prodotti per la toilette; Prodotti per lisciare; Prodotti per mettere a bagno la biancheria per il bucato; Prodotti per

profumare la biancheria; Prodotti per pulire la carta da parati; Prodotti per rimuovere la ruggine; Prodotti per sbiancare il cuoio; Prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; Prodotti per togliere il trucco; Prodotti per togliere la pittura; Prodotti per togliere le lacche; Prodotti per togliere le tinture; Prodotti per togliere le vernici; Profumi; Profumi per ambiente; Rossetti; Rosso per lucidare; Safrolo; Salda d'amido; Sali da bagno non per uso medico; Sali per sbiancare; Sapone alla mandorla; Sapone da barba; Saponette; Saponi; Saponi contro il sudore dei piedi; Saponi contro la traspirazione; Saponi deodoranti; Saponi disinfettanti; Saponi medicinali; Saponi per ravvivare; Shampoo; Shampoo per animali da compagnia; Shampoo secco; Smacchiatori; Smeriglio; Soda per sbiancare; Sostanza per pulire; Spray per rinfrescare l'alito; Strisce per rinfrescare l'alito; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Sverniciatore per cera di pavimenti di legno; Talco per toilette; Tela per lucidare [rendere liscio]; Tela smeriglio; Tela vetrata; Terpeni; Tinture cosmetiche; Tinture per la barba; Tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; Trementina [prodotto per smacchiatura]; Tripolo per lucidare; Unghie posticce.

5 Con decisione resa il 26 novembre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione di Opposizione ha accolto l'opposizione e rigettato, conseguentemente, la domanda di marchio. Veniva osservato quanto segue: – I prodotti della domanda sono ricompresi nell'enunciato del marchio anteriore, quindi identici; si tratta di articoli destinati al grande pubblico; – Ai fini della valutazione del rischio di confusione, viene preso a parametro il consumatore medio anglofono avente un grado di attenzione medio; 26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

– Il marchio della domanda è globalmente simile a quello anteriore dal punto di vista visivo e fonetico dato che inizia in maniera quasi identica ("EUPHI-" e "EUPHY-") e ha una lunghezza simile; l'espressione "MADE IN NATURE" è scarsamente distintiva e, conseguentemente, il suo peso nella comparazione è ridotto; i marchi non sono, tuttavia, concettualmente simili giacché "EUPHIDRA" non ha significato e il marchio impugnato allude alla composizione naturale dei prodotti; – Il marchio anteriore, essendo privo di "significato" per il pubblico, possiede un carattere distintivo "normale"; – Considerata l'identità merceologica e la somiglianza dei marchi, sussiste rischio di confusione.

6 La richiedente presentava ricorso il 21 gennaio 2016 e trasmetteva la motivazione il 25 marzo 2016. L'opponente rispondeva, il 19 maggio 2016, con osservazioni.

Conclusioni e argomenti delle parti

7 La richiedente chiede che la Commissione di ricorso "riesamini" la decisione e accolga la domanda di registrazione per tutti i prodotti. La richiedente è d'avviso che il proprio marchio non generi alcun rischio di confusione con quello anteriore e fa valere, al riguardo, i seguenti argomenti: – L'identità o somiglianza merceologica non è contestata ma le

differenze che separano i marchi sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione; – Le differenze visive e fonetiche sono manifeste dato che un marchio è formato da un'unica parola e l'altro da quattro, con le inevitabili conseguenze sul numero di lettere e sillabe e, quindi, sull'aspetto visivo e la pronuncia; – Esiste anche una differenza concettuale in ragione della presenza, nel marchio impugnato, dell'espressione "MADE IN NATURE", non presente nell'antiorità; – A quell'espressione è stato erroneamente dato, nella comparazione, un peso troppo basso nonostante sia distintiva, dato che evoca concetti antitetici (quello di 'fabbricazione' e quello di 'natura') che possono catturare l'attenzione del pubblico; quell'espressione, pertanto, è capace di contribuire efficacemente a distinguere i due marchi.

8 Nelle sue osservazioni in risposta, l'opponente chiede il rigetto del ricorso e si rifà in sostanza alle argomentazioni svolte nella decisione attaccata circa la somiglianza dei marchi e la scarsa capacità distintiva dell'espressione "MADE IN NATURE".

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli Articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle Regole 48 e 49 REMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. Tuttavia, il ricorso è infondato e la decisione attaccata dev'essere confermata perché, come ha giustamente deciso la divisione di Opposizione, il marchio di cui alla domanda può ingenerare un rischio di confusione con quello anteriore. Segue la motivazione.

10 L'opposizione era fondata sul rischio di confusione di cui all'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'opponente fa valere che il marchio della richiedente è stato depositato per prodotti identici a quelli per i quali il proprio marchio è registrato e che i marchi sono essi stessi simili dato che l'elemento dominante "EUPHYTOS" di quello impugnato è molto simile alla parola "EUPHIDRA".

11 La decisione resa dalla divisione di Opposizione ha dato ragione all'opponente ma la richiedente ritiene che tale decisione sia erronea perché, a suo dire, i presupposti dell'esistenza del rischio di confusione non sono presenti nella fattispecie.

12 I presupposti in questione sono, stando al tenore dell'Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi e l'identità o somiglianza dei marchi stessi.

13 Il rischio di confusione deve esistere per il pubblico al quale sono destinati i prodotti. Nella fattispecie, trattandosi di prodotti per uso cosmetico, vale a dire di largo consumo, il pubblico da prendere in considerazione è molto ampio, formato, cioè, da tutte le persone che acquistano e impiegano prodotti cosmetici. Poiché il marchio anteriore è registrato nell'Unione europea, l'ambito territoriale da considerare è quello comprensivo di tutti gli Stati membri. Proprio perché trattasi di articoli di uso quotidiano, il grado di attenzione del consumatore è medio.

Comparazione dei prodotti

14 La decisione oggetto del ricorso aveva affermato che i prodotti dei marchi in conflitto sono identici. La Commissione fa propria tale affermazione che, peraltro, non è stata messa in discussione dalla richiedente nel ricorso.

Comparazione dei marchi

15 Secondo costante giurisprudenza, la comparazione va fatta sulla base dell'impressione generale prodotta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Inoltre, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt'uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli (si veda, tra le tante, 08/12/2015, T-583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943, § 46). Finalmente, nel comparare i marchi si deve tener presente che il consumatore, quando acquista la merce, non è necessariamente esposto contemporaneamente ai marchi ma si orienta sulla base di un ricordo sovente imperfetto (sentenza citata, paragrafo 47).

16 A giudizio della Commissione, la comparazione effettuata dalla divisione di Opposizione è stata realizzata sulla base dei suddetti principi e ha dato luogo ad un risultato corretto.

17 La divisione di Opposizione ha dato, infatti, il giusto peso, ai fini della comparazione, ai due elementi che compongono il marchio della richiedente, cioè la parola "EUPHYTOS", da una parte e l'espressione "MADE IN NATURE", dall'altra. Un peso maggiore è stato dato, correttamente, all'elemento "EUPHYTOS" perché è quello maggiormente in grado di catturare l'attenzione del consumatore. E ciò per tre ragioni, peraltro legate tra loro. La prima è il dimensionamento dell'elemento all'interno del marchio: la tipografia impiegata per scrivere "EUPHYTOS" è largamente sovradimensionata rispetto a quella usata per l'espressione "MADE IN NATURE". La seconda, è il contenuto promozionale del messaggio veicolato da questa espressione. La terza è la posizione subordinata dell'espressione rispetto a quella ricoperta dall'elemento "EUPHYTOS".

18 Le tre ragioni sono naturalmente interdipendenti: infatti, la legenda "MADE IN NATURE" figura in una posizione subordinata e appare scritta in piccole dimensioni perché esprime un messaggio sulle proprietà dei prodotti (fabbricazione a base di ingredienti naturali) e non deve, quindi, oscurare l'elemento che deve catturare l'attenzione, costituito dalla parola di fantasia "EUPHYTOS" che per questa ragione è scritta con grande risalto tipografico.

19 Osservando il marchio della richiedente in maniera "generale" (come prescrive la giurisprudenza), il consumatore mediamente attento comprenderà immediatamente che la funzione distintiva la assolve il termine "EUPHYTOS", scritto in caratteri sovradimensionati e privo di un messaggio chiaramente identificabile, mentre all'espressione "MADE IN NATURE" verrà assegnata la

funzione di una legenda descrittiva circa le caratteristiche qualitative dei prodotti.

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

6

20 Quindi, bene ha fatto la divisione di Opposizione ad attribuire, nella comparazione, maggiore rilevanza al termine "EUPHYTOS": così facendo, infatti, ha dato applicazione concreta al precetto giurisprudenziale, già ricordato, secondo il quale il consumatore presta maggiore attenzione all'elemento che è in grado di identificare come dominante e distintivo.

21 Quanto precede non significa, ovviamente, che la presenza della legenda descrittiva debba essere ignorata ai fini della comparazione, ma che ad essa vada dato un peso limitato, come in effetti ha fatto la divisione di Opposizione.

22 Sul piano visivo, il marchio della richiedente presenta una somiglianza con il marchio dell'opponente perché l'elemento dominante "EUPHYTOS" è assai simile alla parola "EUPHIDRA". Infatti, la lunghezza dei due vocaboli è pressoché la stessa e la prima metà ("EUPH-") è identica. Quest'ultimo fattore di somiglianza è particolarmente rilevante sotto il profilo visivo perché non sono molte le parole, in qualsiasi lingua, che cominciano in questa maniera. Nel ricordo imperfetto del consumatore, pertanto, tale coincidenza verrà facilmente registrata. Com'è naturale, la presenza, nel marchio della richiedente, dell'espressione "MADE IN NATURE" influisce sul grado di somiglianza ma non in maniera determinante, in ragione delle piccole dimensioni che possiede. Globalmente, quindi, la somiglianza visiva può essere definita medio-alta.

23 La somiglianza uditiva è alta, a parere della Commissione, non solo perché il suono delle parole "EUPHYTOS" e "EUPHIDRA" è simile (ad esempio, secondo le regole fonetiche italiane: "eufitos" e "eufidra") ma anche perché non è improbabile che la legenda "MADE IN NATURE", proprio per le ridotte dimensioni e il contenuto informativo, finisca per non essere pronunciata da un consumatore normalmente avveduto nelle normali circostanze di acquisto della merce.

24 Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la divisione di Opposizione si è limitata a rilevare il significato della legenda descrittiva, desumendo da esso una dissomiglianza concettuale dei marchi. In realtà, se si prendono in considerazione, come da giurisprudenza, gli elementi dominanti dei due marchi, vale a dire "EUPHYTOS" e "EUPHIDRA", ci si accorge che una comparazione concettuale non produrrebbe risultati certi. Si tratta, infatti, di termini di fantasia, peraltro accomunati dal fatto di evocare parole di origine greca ("phytos" e "hydra"), come hanno del resto rilevato entrambe le parti. Resta comunque difficile accertare fino a che punto il pubblico di riferimento sia in grado di riconoscere un contenuto concettuale preciso nei due marchi: mancano, infatti, elementi di prova al riguardo. La Commissione ritiene, quindi, di non assegnare molto peso, nella comparazione, all'aspetto concettuale e di basarsi sulle conclusioni dell'analisi visiva e uditiva.

25 Globalmente, i marchi sono simili e il grado di somiglianza è medio-alto.

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA
Sul giudizio complessivo circa il rischio di confusione

26 I fattori da prendere in considerazione ai fini di questo giudizio sono: il grado di somiglianza dei prodotti, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del consumatore, la capacità distintiva del marchio anteriore.

27 Si è detto che i prodotti sono identici.

28 E' stato anche osservato che i marchi presentano un grado di somiglianza medioalto.

29 E' stato altresì osservato che, in relazione al particolare settore merceologico di cui trattasi, l'attenzione del consumatore non è elevata ma media e che, inoltre, il consumatore non ha solitamente la possibilità di confrontarsi contemporaneamente con i due marchi quando sceglie i prodotti.

30 Resta da considerare il fattore che concerne la capacità distintiva del marchio anteriore. La divisione di Opposizione l'ha definita "normale", cioè di intensità media, in considerazione del fatto che nessun nesso concettuale chiaro può essere stabilito tra la parola "EUPHIDRA" e i prodotti cosmetici. La stessa richiedente ha ammesso, in sede di ricorso, che tale capacità distintiva fosse "media". La Commissione è dello stesso avviso.

31 Alla luce di quanto precede, tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell'esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio "EUPHIDRA", che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l'elemento dominante e distintivo è "EUPHYTOS", potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell'opponente.

32 L'opposizione è quindi fondata.

Spese

33 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere le spese sostenute dall'opponente per la rappresentazione professionale nel procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR (Articolo 85, RMUE).
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente rifonderà la somma di 550 EUR all'opponente.

Signed Th. M. Margellos

Signed C. Rusconi

Signed Ph. von Kapff

Registrar:

Signed H.Dijkema

26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA