

GALATINE CONTRO GALATEA...E' NATURALE – Seconda Commissione 12.12.2016



GALATINE CONTRO GALATEA...E' NATURALE Seconda Commissione 12.12.2016

marchio GALATINE **contro** marchio GALATEA E' NATURALE

Il marchio anteriore è GALATINE – Classe 29 – Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30 – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; tavolette a base di latte, caramelle, caramelle morbide; toffee, caramelle al latte.

Il marchio posteriore è GALATEA E' NATURALE – Classe 30 – Gelati; semi-lavorati e basi per la preparazione di gelati; sorbetti; granite; torte gelato e parfait.

La divisione Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione ravvisando che i prodotti contestati "gelati" sono parte della lista di prodotti del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – I prodotti contestati "torte gelato e parfait" sono prodotti che rientrano nella più ampia categoria di prodotti dell'opponente "pasticceria", la quale consiste in prodotti quali torte e dessert, le cui materie prime fondamentali sono lo zucchero e il latte. Da ciò consegue che tali prodotti sono anch'essi identici. – I prodotti contestati "sorbetti; granite" sono anch'essi prodotti che rientrano in una categoria più ampia, nello specifico quella dei "gelati" del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici.

La divisione Opposizione ha correttamente riconosciuto che l'elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio "GALATEA" è l'elemento grafico, mentre alcun elemento dominante viene ravvisato nel marchio anteriore "GALATINE" [sic]. – Il carattere distintivo del marchio

anteriore "GALATINE" dev'essere considerato "ridotto", tenuto conto, tra l'altro, che l'opponente non ha invocato alcun elevato carattere distintivo del proprio marchio a seguito dell'uso intenso o della notorietà nel mercato italiano, e che il richiamo del marchio al prodotto "latte" descrive uno dei principali ingredienti dei prodotti di cui alla classe 30.

La Commissione ritiene che le somiglianze tra i segni in conflitto siano tali da poter indurre i consumatori rilevanti, il cui livello di attenzione sarà tuttalpiù di grado medio, a ritenere che i prodotti alimentari identici nella classe 30, contraddistinti dai marchi in questione, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso dev'essere respinto.

COMMISSIONI DI RICORSO

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 12 dicembre 2016

Nel procedimento R 207/2016-2

MILK & FRUIT S.R.L. Via Venezia 11 31028 Tezze Di Vazzola (TV) Italia
Richiedente / ricorrente rappresentato da METROCONSULT S.R.L., Via Sestriere,
100, 10060 None (TO), Italia

contro

CLOETTA ITALIA S.R.L. Via Milano, 16 26100 Cremona Italia Opponente /
resistente rappresentato da PERANI & PARTNERS SPA, Piazza San Babila, 5,
20122 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 450 743 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 13 187 695)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da T. de las Heras (Presidente), C. Negro (Relatore) e C. Govers
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 20 agosto 2014, MILK & FRUIT S.R.L. ("la richiedente")
chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti:

Classe 30 - Gelati; semi-lavorati e basi per la preparazione di gelati;
sorbetti; granite; torte gelato e parfait. La richiedente forniva la seguente
descrizione del marchio: Il marchio consiste nella dicitura "galatea"
inserita all'interno di un'impronta sostanzialmente rettangolare con angoli

smussati, essendo le sillabe "gala" separate da "tea" da una retta ed essendo l'impronta posizionata al di sopra della scritta "...è naturale".

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 6 ottobre 2014.

3 In data 18 dicembre 2014, CLOETTA ITALIA S.R.L. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i prodotti rivendicati.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sul seguente marchio anteriore: – marchio italiano denominativo No 1 319 714 GALATINE, depositato il 13 agosto 2008 e registrato il 21 luglio 2010 per i seguenti prodotti:

Classe 29 – Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30 – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; tavolette a base di latte, caramelle, caramelle morbide; toffee, caramelle al latte.

6 Con decisione del 2 dicembre 2015 ("la decisione impugnata"), la divisione Opposizione accoglieva l'opposizione per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione. In particolare, la divisione Opposizione ravvisava quanto segue:

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

– I prodotti contestati "gelati" sono parte della lista di prodotti del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – I prodotti contestati "torte gelato e parfait" sono prodotti che rientrano nella più ampia categoria di prodotti dell'opponente "pasticceria", la quale consiste in prodotti quali torte e dessert, le cui materie prime fondamentali sono lo zucchero e il latte. Da ciò consegue che tali prodotti sono anch'essi identici. – I prodotti contestati "sorbetti; granite" sono anch'essi prodotti che rientrano in una categoria più ampia, nello specifico quella dei "gelati" del marchio anteriore. I prodotti sono pertanto identici. – L'ambito di protezione del marchio anteriore comprende la lista alfabetica della classe 30. Tra i prodotti che compongono detta lista si trovano le "polveri per gelati". I "semilavorati e basi per la preparazione di gelati" contestati includono, in quanto categoria più ampia, le "polveri per gelati" dell'opponente. È impossibile per la divisione Opposizione filtrare questi prodotti dalla categoria sopra menzionata. Poiché la divisione Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti della richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle prime cinque lettere di entrambi, è cioè "GALAT-". Essi differiscono, invece, nelle loro parti finali, e cioè nelle tre lettere INE del marchio anteriore e

nelle due lettere "EA" del marchio impugnato, oltre che negli elementi grafici e nell'espressione "...è naturale" del marchio impugnato. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle lettere "GALAT-" presenti identicamente in entrambi i segni. Entro questi limiti i marchi sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere "INE" del marchio anteriore e delle lettere "EA" del marchio impugnato che non trovano alcuna corrispondenza. Va notato altresì che le prime due sillabe sono identiche in entrambi i marchi, essendo le terze sillabe in entrambi i casi comunque molto simili, trattandosi delle sillabe "TI" e "TE", le quali hanno in comune la prima lettera e presentano le vocali "I" ed "E", che hanno suoni simili. Solo le ultime due sillabe dei marchi in conflitto (NE e A) sono del tutto differenti. Inoltre, la pronuncia differisce per quanto riguarda la presenza delle parole "è naturale" nel marchio impugnato, le quali non trovano corrispondenza alcuna nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore "GALATINE" non ha un significato per il pubblico di riferimento. Il marchio impugnato "Galatea" (sic) può fare riferimento a un "genere di crostacei marini con addome ridotto e ripiegato, chele e antenne lunghe e sottili" o al "nome di una ninfa, deriv. di gála 'latte', con riferimento alla spuma bianca del mare" (Dizionario Italiano On-line della pagina web www.sapere.it). Ciononostante, la divisione Opposizione ritiene che detto elemento del marchio impugnato sarà associato a uno o a entrambi detti significati solo da una assai esigua parte del pubblico del territorio di riferimento, trattandosi di termini del tutto rari e inusuali. Al contrario, l'espressione "è

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

naturale" del marchio impugnato sarà intesa come un riferimento generico a qualcosa che è della natura, che riguarda la natura o si riferisce alla natura. Limitatamente a questo elemento, e per quanto sia compreso il termine "Galatea" (sic), i marchi non sono concettualmente simili. – L'elemento "è naturale" del segno impugnato è associato all'idea di "natura", nel senso di "senza l'aggiunta di elementi esterni", "non artificiale". Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono prodotti alimentari, si considera che questo elemento è dotato di una limitata capacità distintiva per questi prodotti. Il pubblico comprende il significato dell'elemento e non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi. – L'elemento "galatea" nel segno impugnato, insieme alla forma geometrica su cui è riprodotto, è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo, in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni. – 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. – I prodotti identici sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione varia da medio a basso,

trattandosi di prodotti di consumo quotidiano il cui acquisto può essere frequente. – Tra il termine “GALATINE” del marchio anteriore e la parola “GALATEA” che è parte del marchio della richiedente esiste una significativa somiglianza sia visiva che fonetica. Ciò in particolare è dovuto al fatto che gli elementi comuni si trovano nella prima parte dei segni, su cui i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione. – Dal punto di vista concettuale è vero che il marchio impugnato ha almeno due significati reali. Tuttavia, l’uso del termine “galatea” con tali significati è senza dubbio assai poco comune. Pertanto difficilmente la sua conoscenza da parte del pubblico in relazione a detti significati avrà alcuna rilevanza. – Gli ulteriori elementi del marchio impugnato, vale a dire la particolare rappresentazioni figurativa ed l’elemento verbale “...è naturale” hanno un impatto limitato. L’espressione “...è naturale” ha scarsa capacità distintiva e non è l’elemento dominante del marchio, quindi verrà preso in considerazione solo in un secondo momento rispetto al termine “galatea”. Per quanto riguarda poi il fatto che il marchio impugnato contenga elementi figurativi, si deve tener presente che, in linea di principio, quando un segno è composto di elementi figurativi e denominativi, l’elemento denominativo ha sul consumatore di solito un impatto più forte dell’elemento figurativo.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE

– Alla luce del principio di interdipendenza, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

7 In data 29 gennaio 2016 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 1 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute dall’Ufficio in data 14 giugno 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Gli elementi di dissomiglianza sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale (sotto quest’ultimo aspetto, la richiedente contesta l’affermazione della decisione impugnata secondo cui i possibili significati del termine “GALATEA” sarebbero di difficile conoscenza da parte dei consumatori italiani) prevalgono su quelli di uguaglianza, pertanto i marchi a confronto dovranno considerarsi differenti. – La divisione Opposizione ha correttamente riconosciuto che l’elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio “GALATEA” è l’elemento grafico, mentre alcun elemento dominante viene ravvisato nel marchio anteriore “GALATINE” [sic]. – Il carattere distintivo del marchio anteriore “GALATINE” dev’essere considerato “ridotto”, tenuto conto, tra l’altro, che l’opponente non ha invocato alcun elevato carattere distintivo del proprio marchio a seguito dell’uso intenso o della notorietà nel mercato italiano, e che il richiamo del marchio al prodotto “latte” descrive uno dei principali ingredienti dei prodotti di cui alla classe 30. – I segni condividono la componente verbale identica GALAT, descrittiva dei prodotti rivendicati in classe 30. Tale coincidenza è tuttavia superata, nell’impressione globale suscitata nei

marchi, dalle differenze evidenziate, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. – L'identità/somiglianza tra i segni è conditio sine qua non per la sussistenza del rischio di confusione e nel caso in oggetto sono ravvisabili differenze tra i segni in conflitto tali da giustificare il rigetto dell'opposizione.

10 Nelle osservazioni in risposta al ricorso, l'opponente contesta integralmente gli argomenti della richiedente, chiedendo la conferma della decisione impugnata. L'opponente richiama inoltre quanto previamente argomentato circa l'accresciuta distintività del marchio anteriore, quantomeno sul mercato italiano, dove il marchio è presente e utilizzato da oltre mezzo secolo.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
5

Motivazione

Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

11 La domanda di marchio è stata presentata prima dell'entrata in vigore (il 23 marzo 2016) del nuovo Regolamento sul marchio dell'Unione Europea come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2424. Pertanto, il precedente Regolamento (CE) N. 207/2009 (RMC) si applica al ricorso in oggetto (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda disposizioni di carattere non strettamente procedurale (13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per facilità di riferimento, la Commissione di ricorso farà in seguito riferimento al RMUE e alla nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2015/2424, tenendo presente che i cambiamenti sostanziali introdotti da quest'ultimo non si applicano al caso in esame.

12 Poiché il nuovo Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione Europea (REMUE) non entrerà in vigore prima dell'1 ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento al vigente Regolamento (CE) N. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

Ammissibilità

13 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE

14 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

15 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C 251/95, Sabèl,

EU:C:1997:528, § 22).

16 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
6

17 L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del RMUE, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

18 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

Pubblico rilevante

19 Per quanto riguarda il pubblico pertinente, il territorio rilevante è, nella fattispecie, l'Italia, poiché il marchio anteriore è protetto in tale stato membro.

20 Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

21 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

22 Nella fattispecie, è pacifico che i prodotti alimentari in conflitto si dirigono al grande pubblico, il cui livello di attenzione sarà tuttalpiù di grado medio. La Commissione conferma al riguardo la valutazione non controversa della decisione impugnata.

Comparazione dei prodotti

23 L'identità dei prodotti in conflitto appartenenti alla classe 30, correttamente stabilita nella decisione impugnata, non rappresenta un punto controverso. La Commissione fa proprie, al riguardo, le considerazioni e conclusioni della divisione Opposizione.

Comparazione dei segni

24 Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza

visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

25 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
7

26 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 40, e giurisprudenza ivi citata).

27 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).

28 Per quanto attiene al carattere distintivo degli elementi costitutivi dei segni, in primo luogo la Commissione ritiene infondata l'affermazione della richiedente (non condivisa dall'opponente) secondo cui la componente verbale "GALA(T)", comune ai segni in conflitto, sarebbe descrittiva dei prodotti de quibus in quanto evocativa del termine "latte". Infatti, in assenza di qualsivoglia argomento o prova a sostegno di tale affermazione, non vi è ragione alcuna di supporre che il consumatore medio italiano dei prodotti in questione sarà in grado di comprendere il significato del termine greco traslitterato "gala" (i.e. "latte").

29 In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'elemento verbale "galatea" rappresenta l'elemento maggiormente distintivo del marchio contestato. Ciò poiché, da un lato, la dicitura "è naturale", peraltro chiaramente secondaria per dimensioni, descrive/loda l'origine naturale (i.e. non artificiale) dei prodotti alimentari in questione, con la conseguenza che essa è priva di capacità distintiva: il pubblico italiano non la percepirà in alcun modo come un'espressione dotata di una qualche funzione indicatrice dell'origine commerciale dei prodotti. Dall'altro, la rappresentazione grafica del segno

contestato, consistente nella lieve stilizzazione degli elementi verbali nonché nella particolare etichetta rettangolare bicolore con angoli smussati su cui si staglia il termine "galatea" è, sebbene non trascurabile, meno distintiva rispetto a tale termine, rispetto al quale essa ha una funzione più che altro decorativa. Giova ricordare, al riguardo, che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Nella fattispecie, la rappresentazione grafica del segno contestato non è tale da costituire un'eccezione a tale principio. Contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, la divisione Opposizione non ha

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
8

"riconosciuto che l'elemento dominante e di maggior impatto della domanda di marchio 'GALATEA' è l'elemento grafico", bensì che tale ruolo dominante sotto l'aspetto visivo è svolto dall'elemento "GALATEA" "insieme alla forma geometrica su cui è riprodotto". Il fatto che il vocabolo "galatea", visualmente inscindibile dalla particolare forma grafica in cui è riprodotto, rappresenti l'elemento di maggior impatto visivo non inficia le precedenti considerazioni relative alla maggior distintività della componente verbale rispetto a quella figurativa.

30 Tenuto conto di quanto sopra, sotto il profilo visivo, la Commissione concorda con la divisione Opposizione sul fatto che i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere "GALAT", disposte nel medesimo ordine, che costituiscono le prime cinque lettere del marchio anteriore (composto da otto lettere in totale) e dell'unico elemento verbale distintivo (di sette lettere) del segno contestato. Si rileva poi che le restanti lettere di tali elementi verbali (rispettivamente "-INE" e "-EA") non sono del tutto distinte, dal momento che hanno in comune la lettera "E". Le lettere in comune rappresentano, inoltre, la prima parte in entrambi i marchi, che è, di norma, quella maggiormente in grado di attrarre l'attenzione del consumatore. Né la presenza dell'espressione "...è naturale", priva di capacità distintiva e chiaramente secondaria nel segno contestato per posizione e dimensioni, né la particolare rappresentazione grafica di tale segno è in grado di controbilanciare le importanti coincidenze innanzi menzionate, con la conseguenza che i segni presentano una somiglianza visiva non trascurabile.

31 Sotto il profilo fonetico, come correttamente affermato nella decisione impugnata, i marchi sono simili nella misura in cui la loro pronuncia coincide nel suono delle lettere "GALAT-", corrispondenti alla parte iniziale del vocabolo costituente il marchio anteriore e dell'unico elemento verbale distintivo del segno contestato. Si rileva inoltre, in linea con la divisione Opposizione, che le prime due sillabe dei marchi sono identiche e che le rispettive terze sillabe sono comunque molto simili, trattandosi delle sillabe "TI" e "TE", le quali hanno in comune la prima lettera e presentano le vocali "I" ed "E", che hanno suoni simili. La Commissione ritiene che l'elemento denominativo "è naturale" del marchio contestato non sia particolarmente determinante sotto l'aspetto fonetico, nella misura in cui la

stragrande maggioranza dei consumatori di riferimento ne ometteranno la pronuncia, non solo per esigenze di economia di linguaggio, ma anche per le caratteristiche peculiari di tale elemento verbale, il quale è privo di capacità distintiva e riveste, come si è osservato, un ruolo subordinato nel segno quanto a posizione e dimensioni (per analogia, 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58). Ne consegue che il grado di somiglianza fonetica tra i segni è di grado medio.

32 Sotto il profilo concettuale, è pacifico che il marchio anteriore "GALATINE" è privo di significato per il pubblico di riferimento. Quanto al termine "galatea" del marchio impugnato, la Commissione ritiene, in linea con la decisione impugnata, che la grande maggioranza dei consumatori italiani non sarà in grado di attribuire alcun significato preciso a tale termine, e che solo una porzione assai esigua del pubblico di riferimento possa effettuare un collegamento concettuale tra il vocabolo "galatea" e "un genere di crostacei" o "il nome di una ninfa". L'uso del termine con tali significati è, infatti, poco comune. Con

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
9

riguardo al primo significato, "galatea" è un termine specifico della zoologia/biologia marina, mentre il collegamento con il secondo significato (nome proprio di una ninfa), ai più ignoto, è inoltre scoraggiato dalla rappresentazione della prima lettera "g" in minuscolo.

33 Quanto al significato dell'espressione "è naturale" nel segno contestato, esso si riduce, come osservato, a una mera affermazione descrittiva/laudatoria, con la conseguenza che la presenza di tale elemento non contribuisce ad alcuna differenza concettuale significativa tra i segni.

34 Si deve pertanto confermare la conclusione della divisione Opposizione in base alla quale i marchi in conflitto non presentano somiglianze (o differenze) concettuali rilevanti dal punto di vista concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

35 Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve considerarsi normale, in quanto "GALATINE" è un vocabolo di fantasia, privo di riferimenti concettuali ai prodotti in questione. La rivendicazione, da parte dell'opponente, dell'accresciuto carattere distintivo del marchio attraverso l'uso intensivo non è sorretta dal necessario materiale probatorio.

36 I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici. I marchi presentano indubbe somiglianze, in particolare sotto l'aspetto visivo e fonetico, in grado di influenzare in maniera efficace la percezione del pubblico. Tali somiglianze non sono peraltro controbilanciate da alcuna differenza concettuale rilevante, per lo meno per la maggioranza dei consumatori italiani di riferimento.

37 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, in particolare, del principio dell'interdipendenza dei fattori, la Commissione ritiene che le somiglianze tra i segni in conflitto siano tali da poter indurre i consumatori rilevanti, il cui livello di attenzione sarà tutt'al più di grado medio, a ritenere che i prodotti alimentari identici nella classe 30, contraddistinti dai marchi in

questione, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

38 Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso dev'essere respinto.
Spese

39 Poiché la richiedente è la parte soccombente ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 RMUE, essa dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 6, RMUE e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso per l'importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 euro). Quanto al procedimento di opposizione, la fissazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata.

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE
10

Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. La richiedente supporterà l'onere delle spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso, il cui importo è fissato a 550 euro.

Signed T. de las Heras

Signed C. Negro

Signed C. Govers

Registrar:

Signed H.Dijkema

12/12/2016, R 207/2016-2, galatea ...è naturale (marchio figurativo) / GALATINE