

GIGLIO CONTRO COLLE GIGLIO Divisione di Opposizione del 24-08-2021



Siamo di fronte al marchio GIGLIO, marchio anteriore, e a "COLLE GIGLIO", marchio impugnato entrambi in classe 29 carne, frutta e verdura. La parola GIGLIO è intesa come fiore e, trattandosi di frutta e verdura, è distintivo. Nel segno impugnato la parola colle ha un basso valore distintivo ed anche il nastro con i colori della bandiera italiana è descrittivo facendo mero riferimento al paese di produzione dei prodotti, ciò vale a maggior ragione per il disegno stilizzato delle olive.

OPPOSIZIONE N. B 3 051 099

Newlat Food S.p.a., Via J.F. Kennedy, 16, 42124 Reggio Emilia, Italia (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.P.A.**, Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Federico Marocca, Via Casilina Nord, 320, 03013 Ferentino, Italia (richiedente).

Il 24/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 051 099 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 671 116 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 30/04/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 671 116 . L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 415 728, . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 415 728.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

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; olii e grassi commestibili.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Olio extravergine di oliva; Olio extra vergine d'oliva; Olive trasformate; Olive [pronte]; Olive ripiene; Olive secche; Olive cotte; Marmellate; Marmellate di frutta; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Marmellate di agrumi; Frutta secca; Frutta pronta.

Il richiedente sostiene che i prodotti opposti sarebbero di natura artigianale e perlopiù rivolti al canale HO.RE.CA, gastronomie nonché alla vendita diretta mentre quelli dell'opponente sarebbero di natura industriale e distribuiti attraverso la GDO.

A tal riguardo, appare tuttavia opportuno precisare che il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

In ossequio al summenzionato principio, le argomentazioni avanzate in merito dal richiedente non possono essere prese in considerazione.

Inoltre, si evidenzia che 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.

Nelle proprie osservazioni, il richiedente sostiene che “l’olio extravergine di oliva” rivendicato è diverso dal “burro” dell’opponente. Tuttavia, tali argomentazioni appaiono irrilevanti posto che la privativa anteriore in disamina copre una vasta gamma di prodotti, tra cui gli *olii e grassi commestibili*. Ne discende che l’*olio extravergine di oliva* (menzionato due volte nella lista dei prodotti contestati) è compreso nell’ampia categoria degli *olii e grassi commestibili* dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

Le *marmellate* (menzionate due volte nella lista dei prodotti contestati) *marmellate di frutta*; *marmellate di agrumi* contestate sono identiche alle *marmellate* dell’opponente, o poiché identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti o perché i prodotti dell’opponente includono quelli contestati.

Le *composte* e la *frutta secca* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *gelatine* e la *frutta spalmabile* contestate sono comprese nell’ampia categoria della *frutta conservata* dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

La *verdura spalmabile* si sovrappone agli *ortaggi conservati* dell’opponente. Pertanto, sono identici.

La *frutta pronta* contestata include, in quanto categoria più ampia, la *frutta conservata* dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può incorporare *ex officio* la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

Le *olive trasformate*; *olive [pronte]*; *olive ripiene*; *olive secche*; *olive cotte* contestate sono almeno simili agli *ortaggi conservati* dell’opponente in quanto coincidono, perlomeno, a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, sono in concorrenza.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici ed almeno simili sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è Italia.

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).

L'elemento comune ad entrambe i segni *i.e.* "GIGLIO" sarà percepito dal pubblico di riferimento come "una pianta erbacea dai fiori grandi e profumati perlopiù di colore bianco". Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il significato evocato da tale elemento non ha alcuna relazione con i prodotti *de quibus* ed è pertanto distintivo in grado medio.

Per completezza, appare opportuno menzionare che in similitudini e metafore basate sul colore bianco del giglio, tale termine potrebbe anche evocare il significato di purezza. Tuttavia, l'accezione poco sopra menzionata appare oltremodo figurata e risulterebbe del tutto inconsueta qualora venisse adoperata per alludere alla eventuale purezza dei prodotti in questione. Di talché, anche in questo senso, la dicitura 'GIGLIO' detiene un carattere distintivo medio, posto che alluderebbe ai prodotti in modo assolutamente fantasioso, insolito ed astratto non incidendo materialmente sulla propria distintività.

L'elemento verbale "COLLE" presente nella domanda contestata possiede un carattere distintivo ridotto posto che – come anche in parte sostenuto dal richiedente – fa mero riferimento ad un rilievo di medie proporzioni e quindi alla zona di coltivazione ovvero produzione dei prodotti contestati.

La raffigurazione di un nastro con i colori della bandiera italiana presente del marchio opposto ha una valenza descrittiva, facendo mero riferimento al paese di produzione dei prodotti in questione.

Anche la rappresentazione stilizzata di due olive contornata da foglie, che farà riferimento all'ingrediente principale della stragrande maggioranza dei prodotti in questione (e.g. *olio extra vergine d'oliva; olive trasformate; olive [pronte]*) risulterà descrittiva. Tuttavia, in relazione a prodotti che nulla hanno a che vedere con le olive (e.g. *marmellate di agrumi*) tale elemento risulterà distintivo in grado medio. A tal riguardo, occorre tuttavia specificare che 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). Tale principio trova felice applicazione nel caso di specie, posto che gli elementi grafici del segno occupano una posizione del tutto marginale ed accessoria rispetto alla dicitura "COLLE GIGLIO".

Infine, si sottolinea che gli elementi verbali "COLLE GIGLIO" nella domanda impugnata sarà dominante (visivamente più rilevante) rispetto agli altri elementi figurativi descritti poco sopra.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale "GIGLIO" tuttavia

differiscono nell'elemento "COLLE" della domanda contestata nonché nei suoi elementi grafici. I segni differiscono anche nella stilizzazione delle rispettive lettere, che tuttavia non è particolarmente appariscente e sarà percepita come un mero mezzo grafico per portare gli elementi verbali all'attenzione del pubblico. Questa stilizzazione e rappresentazione delle lettere non è sufficiente ad oscurare e camuffare le lettere che i segni hanno in comune.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni fatte in merito alla distintività e rilevanza degli elementi dei segni, questi sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel suono delle lettere "GIGLIO" mentre differiscono nel suono delle lettere "COLLE" presenti nella domanda opposta.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in grado superiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi nonché alle considerazioni circa la distintività e rilevanza dei rispettivi elementi. I segni condividono il significato di 'GIGLIO' tuttavia differiscono in quello di "COLLE" e degli elementi figurativi rappresentanti delle olive con fogliame ed un nastro con i colori della bandiera italiana presenti solo nella domanda impugnata.

Pertanto, i segni sono concettualmente simili in grado superiore alla media.

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

d) Carattere distintivo 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 in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende, tra l'altro, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,

dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Essa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Ai fini di tale valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti in questione sia ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, il rischio di confusione copre situazioni in cui il consumatore confonde direttamente i marchi stessi, o in cui il consumatore fa un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi coperti siano della stessa impresa o di imprese economicamente collegate.

Nel caso di specie i prodotti sono in parte identici ed in parte almeno simili. Sono diretti al grande pubblico che presterà un grado di attenzione medio. Il livello di distintività del marchio anteriore è medio.

I segni sono visivamente simili in grado medio nonché foneticamente e concettualmente simili in grado superiore alla media. Nello specifico, il marchio anteriore è interamente riprodotto nell'elemento maggiormente distintivo e co-dominante della domanda contestata.

Sul punto, si nota che tutti gli elementi differenzianti presenti nella domanda contestata sono secondari e/o descrittivi ovvero con limitata distintività. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, non sono in grado di distinguere sufficientemente i segni in conflitto.

Per tutto ciò, la Divisione di Opposizione ritiene che le differenze tra i segni non sono assolutamente sufficienti a compensare le elencate somiglianze tra di essi. Di conseguenza, il pubblico di riferimento, quando incontrerà i segni in relazione a prodotti identici o almeno simili, potrà credere che questi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Nelle proprie osservazioni, il richiedente fa riferimento a due marchi europei che contengono, inter alia, la dicitura "GIGLIO" in relazione a prodotti affini a quelli dell'opponente ed afferma che sebbene tali marchi *"presentino elementi comuni con quello dell'opponente, la funzione del prodotto, il pubblico di riferimento e la caratterizzazione dei segni visivi e fonetici risultano tali da evitare qualsiasi rischio di confusione"*. Tali argomentazioni devono essere rigettate *in toto* posto che la presenza di altre registrazioni che contengono, inter alia, un elemento in comune alla privativa anteriore è del tutto irrilevante nella valutazione circa la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in disamina.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del

pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione italiana n. 1 415 728 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

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 all'uso intensivo e notorietà rivendicati dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione italiana n. 1 415 728 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontra i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (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 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel 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 di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) RMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Chiara BORACE Aldo BLASI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

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. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.