

HALIBORANGE contro HALYKOO – Divisione di Opposizione 11.10.2017

HALIBORANGE

VS

HALYKOO
Research with babies in mind.

HALIBORANGE contro

I prodotti contestati sono relativi alla Classe 5: *Integratori alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici.*

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "HALIBORANGE". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "HALYKOO", rappresentato con le prime quattro lettere "HALY" in maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere "Koo" in caratteri di fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica, il pubblico percepirà l'elemento verbale del marchio impugnato come due parole indipendenti, ovvero "HALY" e "Koo". Al di sotto di questo termine si trovano le parole in lingua inglese "Research with babies in mind." che tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in considerazione ai fini della comparazione tra i segni.

L'elemento "HALIBORANGE" del marchio anteriore e l'elemento "HALYKOO" del marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali è stato registrato nel settore degli integratori.

La Divisione d'Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479 939, "HALIBORANGE" sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l'esistenza di un più elevato carattere distintivo.

Per la Divisione di Opposizione non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 592 767

Eurospital S.p.A., Via Flavia, 122, 34147 Trieste, Italia (opponente),
rappresentata da **De Simone & Partners S.p.A.**, Via Vincenzo Bellini, 20, 00198
Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

APR Applied Pharma Research S.A., Via Corti 5, 6828 Balerna, Svizzera
(richiedente), rappresentata da **Dragotti & Associati S.r.l.**, Via Nino Bixio
7, 20129 Milano, Italia e da **DLA Piper Studio Legale Tributario Associato**,
Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentanti professionali).

Il 11/10/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 592 767 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

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.

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 279 566 "", vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 5. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 479 939, "HALIBORANGE", sulla registrazione di marchio italiano n. 1 638498, "" nonché sul marchio italiano non registrato "HALIBORANGE". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione con entrambi i marchi, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE soltanto in relazione con il marchio n. 1 479 939 e l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione con il marchio non registrato "HALIBORANGE".

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. 1 479 939 dell'opponente.

1. I prodotti

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

Classe 5: *Preparati medicinali e farmaceutici.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: *Integratori alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici.*

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

I prodotti contestati *integratori alimentari per uso medico* sono compresi nell'ampia categoria di *preparati medicinali* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati *integratori vitaminici e integratori dietetici* sono simili ai *preparati farmaceutici* dell'opponente. Essi hanno uno scopo simile e sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, essi si dirigono al medesimo pubblico e possono avere gli stessi produttori.

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 identici e simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124,

§ 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'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).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine "HALIBORANGE". Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "HALYKOO", rappresentato con le prime quattro lettere "HALY" in maiuscole e in grassetto e le ultime tre lettere "Koo" in caratteri di fantasia, che simulano, in un modo altamente stilizzato, due occhi che guardano verso sinistra e un sorriso. Data la differenza nella parte grafica, il pubblico percepirà l'elemento verbale del marchio impugnato come due parole indipendenti, ovvero "HALY" e "Koo". Al di sotto di questo termine si trovano le parole in lingua inglese "Research with babies in mind." che tuttavia risultano quasi illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione. Di conseguenza, questi elementi non verranno presi in considerazione ai fini della comparazione tra i segni.

L'elemento "HALIBORANGE" del marchio anteriore e l'elemento "HALYKOO" del marchio impugnato, sia esso inteso come formato da due parole o meno, non hanno un significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, distintivi.

I marchi oggetto di confronto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di

maggior impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i marchi coincidono nelle lettere "HAL". Tuttavia, essi differiscono nelle lettere "-IBORANGE" del marchio anteriore e "-YK00" del marchio impugnato. I marchi differiscono anche nella loro rappresentazione, ossia una parola vs. due, e nella stilizzazione delle lettere del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei marchi coincide nel suono delle lettere "HALI/Y", presenti in modo identico in entrambi i marchi, giacché la pronuncia delle lettere "I" del marchio anteriore e "Y" del marchio impugnato è identica in lingua italiana. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "-BORANGE" del marchio anteriore e "-Koo" del marchio impugnato. Il marchio anteriore presenta un diverso numero di lettere e sillabe il che influenza in modo significativo il loro ritmo e intonazione.

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

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio impugnato come elementi, per quanto altamente stilizzati, in grado di evocare il concetto di due occhi e un sorriso, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà e possiede anche un elevato carattere distintivo a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia per i prodotti per i quali è stato registrato nel settore degli integratori. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà nel mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L'opponente ha depositato la seguente documentazione:

- **Allegato 1:** Cartella con un gran numero di fatture emesse da Eurospital per vendite di prodotti, tra i quali sono compresi i prodotti a marchio "HALIBORANGE", nel periodo 2004-2015. Il fatturato è in Euro con indicazione, tra altre informazioni, della regione italiana di destinazione della spedizione dei prodotti e del fatturato.

Questo allegato include documenti aggiuntivi:

- Cartella 2: Informazione scientifica con la corrispondenza che Eurospital ha intrattenuto con il Ministero della Salute dal 1983 al 2013 relativa al materiale informativo riguardante i farmaci "HALIBORANGE" destinato a medici pediatri. Nella sotto cartella "1983" è presente una prescrizione sanitaria relativa al farmaco "HALIBORANGE". Nella sottocartella "1986" sono presenti varie cartoline scritte a mano, inviate ad Eurospital da diversi medici pediatri di diverse province italiane, in risposta al sondaggio avviato da Eurospital con riguardo i prodotti "HALIBORANGE".
- Cartella 3: Diverse copie dei listini prodotti della divisione farmaci di Eurospital datate 1995-2015. Alcuni di essi risultano essere stati depositati alla CCIAA di Trieste.
- Cartella 4: Copia di diversi documenti relativi alla registrazione del marchio "HALIBORANGE" datate 1952-2012.
- Cartella 5: Copia di diversi documenti provenienti dal Ministero Sanità/Salute o allo stesso Ministero, inviati da Eurospital a partire dal 1955 riguardo i presupposti amministrativi per la produzione e la commercializzazione dei prodotti "HALIBORANGE Emulsione" e compresse classificabili come farmaci.
- Cartella 6: Copia dei documenti relativi a vari prodotti inviati al Ministero della Salute italiano prima dell'avvio della commercializzazione dei diversi integratori alimentari "HALIBORANGE". I vari documenti sono spesso corredati di copia degli astucci di confezionamento dei prodotti o altri stampati.
- Cartella 7: Varie copie di esempi pubblicitari, vale a dire,

fotografie che includono l'indicazione "Eurospital" di diversi campioni di integratori inclusi in varie riviste specializzate, come per esempio "Area Pediatrica" e "Il Giornale del Farmacista" e anche in riviste non specializzate, come "Gioia" oppure "Donna in Forma", con informazione sui vari prodotti recanti il marchio "HALIBORANGE". La data in alcuni esempi è stata scritta a mano, in altri si riferisce al periodo 1996-2015 e in altri è assente. Tra tutti, una ventina di esempi appartengono al periodo 2010-2015.

- Cartella 8: Schede Farmadati con dati sui prodotti "HALIBORANGE" e variazioni dal 24/02/1995 al 20/12/2015.
 - Cartella 9: Copie relative alle comunicazioni dell'impresa Eurospital con riguardo alle variazioni di prezzo di diversi farmaci, tra i quali si trovano "HALIBORANGE" Emulsione e Compresse (periodo 1995-2012).
 - Cartella 10: Copie di astucci, campioni e di schede tecniche di prodotti "HALIBORANGE". Le date di questo documento sono state messe a mano e vanno dal periodo 1993-2015.
 - Cartella 11: Tabulati di prodotti con informazione proveniente dal Comitato Interministeriale Prezzi o dal Ministero della Sanità, tra i quali i prodotti "HALIBORANGE", da 1986-1994.
 - Cartella 12: Copie del pagamento delle tasse di concessione governativa (1985-1995) con indicazioni dell'impresa Eurospital S.p.A e due prodotti recanti il marchio "HALIBORANGE".
-
- **Allegato 2:** Studio realizzato dall'IMS datato 22/03/2016 relativo alle vendite effettuate in Italia ai consumatori nell'ambito mercato prescrizione, da Eurospital, il quale appare come il terzo classificato, dopo Dicofarm e Humana Italia, nel periodo 2012-2015:

Riguardo Haliborange compresse e Haliborange Gocce:

Inoltre, si sono vendute 18.480 unità di Haligorange Emulsione, da Aprile ad ottobre 2015, per un valore complessivo di € 238.106.

Dai dati rilevati da IMS Eurospital ha raggiunto le seguenti quote di mercato:

Per I prodotti Haliborange Fosfoenergy e Haliborange Immunostimolante, IMS certifica che Eurospital ha venduto:

- **Allegato 3:** Dichiarazione scritta dal Dott. Pietro Cavalli, Direttore

Amministrazione, Finanza e Controllo della società Eurospital S.p.A., resa in base alle risultanze del conto economico gestionale dell'impresa con i costi pubblicitari e comunicazione scientifica per i prodotti della gamma "Haliborange" negli anni 2010-2015:

- **Allegati 4(a) e 4(b):** contenuti notarizzati del sito internet della richiedente con informazione e immagini dei prodotti "HALYK00".
- **Allegato 5:** sito web dell'opponente con informazione e immagini dei prodotti "HALIBORANGE".
- **Allegato 6:** Estratto del contratto di sponsorizzazione tra Eurospital e la Caprimed S.r.l. provider di servizi di Formazione continua in Sanità destinati ai pediatri.
- **Allegato 7:** Documento non datato contenente informazioni sui prodotti "HALIK00" soluzioni specifiche per i bambini.
- **Allegato 8:** 4 pagine con informazione sulla gamma completa di prodotti "HALIBORANGE" riguardo vitamine e altri integratori in diversi formati. Tre di esse sono non datate mentre l'ultima reca la data 2015.
- **Allegato 9:** Copia di un comunicato stampa di 7 pagine, da valuerelations.it di data 23/11/2016, sull'ingresso nel mercato italiano di fidia Farmaceutici con i prodotti HALYK00.
- **Allegato 10:** Copia del documento "Management summary" sviluppato da Eurospital, con informazione sugli integratori e sullo sviluppo del marchio "HALIBORANGE".
- **Allegato 11:** Estratti di diversi siti web di varie aziende che si dedicano alla commercializzazione di integratori.
- **Allegato 12:** Copie di vari contratti di sponsorizzazione datati 2014 e 2015, tra l'azienda Eurospital e altre aziende in alcuni convegni negli anni 2014 e 2015.

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d'Opposizione conclude che le prove presentate dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto.

La Divisione d'Opposizione non può negare che del marchio italiano n. 1 479 939, "HALIBORANGE" sia stato fatto un uso, anche intenso, negli anni antecedenti la presentazione della domanda del marchio oggetto della presente opposizione. Tuttavia, ciò non determina necessariamente l'esistenza di un più elevato carattere distintivo.

La Corte ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore, nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 23).

Riguardo agli investimenti pubblicitari, di cui si danno l'ammontare di spesa nell'affidavit contenuto nell'allegato 3, essi da soli non sono in grado di fornire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del grado di conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato.

Il settore in cui opera l'opponente e in cui è stato utilizzato il marchio sul quale si basa l'opposizione, ovvero quello degli integratori alimentari, è un settore nel quale il numero di operatori economici, e quindi di concorrenti, è assai elevato. Peraltro, la Divisione d'Opposizione rileva come l'opponente non abbia fornito alcun documento completo relativo alla quota di mercato di Eurospital rispetto ai prodotti rilevanti (*integratori alimentari per uso medico, integratori vitaminici e integratori dietetici*), ottenuta dalle vendite di prodotti "HALIBORANGE" con rispetto alle vendite totali di integratori in Italia per anno. Dai documenti dell'opponente non è possibile effettuare una comparazione rispetto alla totalità di prodotti venduti in Italia, in questo settore. Manca nel documento dell'IMS (allegato 2), quindi un elemento fondamentale la cui presenza è necessaria al fine di stabilire l'acquisto mediante l'uso di un maggior carattere distintivo. Ciò vale, a maggior ragione, in un settore del mercato, quello degli integratori, che nel territorio rilevante vede coesistere e al tempo stesso competere un numero esorbitante di marchi. Tra l'altro, nella memoria dell'opponente, si specifica che si tratta delle vendite effettuate ai consumatori nell'ambito "mercato prescrizione", il quale è un settore molto più ampio del mercato degli "integratori".

Come già rilevato sopra, dall'insieme delle prove è possibile dedurre che il marchio dell'opponente sia stato usato intensivamente, in Italia. Tuttavia, dalla documentazione depositata non è possibile evincere se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto dato che la maggior parte degli elementi di prova rilevanti hanno ad oggetto documenti e affermazioni che o provengono da fonti non indipendenti o si riferiscono a periodi non rilevanti.

I documenti che provengono dall'impresa dell'opponente hanno pertanto un valore probatorio relativo che, in mancanza di conferme da parte di fonti terze, non è sufficiente al fine di incontrovertibilmente considerare il marchio anteriore come un segno che goda di un elevato carattere distintivo.

In particolare, nel caso in esame la mancanza di prove oggettive è quantomeno evidente. Le dichiarazioni contenute negli affidavit di cui all'allegato 3 e gli estratti della pagina web dell'opponente, provengono direttamente da dipendenti operanti all'interno della struttura societaria dell'opponente.

Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione, essi non forniscono informazioni circa l'uso del marchio, senza aggiungere nulla circa il loro grado di riconoscibilità tra il pubblico rilevante. L'unica eccezione è rappresentata dal documento 2 incluso nell'allegato 1, che concerne varie cartoline scritte a mano inviate ad Eurospital da diversi medici pediatri operanti in diverse province italiane, in risposta al sondaggio avviato da Eurospital con riguardo "HALIBORANGE". Dette cartoline tuttavia si riferiscono all'anno 1986. Nessuna menzione viene fatta rispetto agli anni 2010-2015. Da ciò deriva pertanto l'impossibilità di considerare questo documento come prova sufficientemente indicativa della conoscenza del marchio anteriore da parte del pubblico interessato nel periodo rilevante che conferisca al marchio stesso un'elevata distintività.

Come già menzionato, la restante documentazione, come per esempio l'elevato numero di fatture, le comunicazioni con il Ministero italiano della Salute/Sanità, i certificati di registro o di rinnovo dei marchi, è integrata da elementi che provano di certo l'uso del marchio anteriore riguardo ai prodotti rivendicati, ma non sono idonei, anche considerati nel loro insieme, a permettere di riconoscere una loro distintività elevata acquisita mediante il loro uso.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel loro 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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici e in parte simili.

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico. Da un punto di vista concettuale non sono simili. In particolare, i marchi sono simili visivamente unicamente nella misura in cui coincidono nelle prime tre lettere "HAL" e foneticamente nelle prime quattro lettere "HALI/Y".

Gli elementi differenti tra i marchi, sono chiaramente percettibili e sufficienti ad escludere ogni rischio di confusione fra i segni. Nel presente caso la complessità nella rappresentazione degli elementi grafici nel marchio impugnato non passerà inosservata tra i consumatori. Dato che l'impressione visuale di un segno ha un ruolo importante nella sua percezione da parte del pubblico rilevante, ad esempio nel caso dei prodotti, come in questo caso gli integratori, che si spongono alla vista del pubblico, come per esempio in farmacia, erboristerie, negozi biologici, o anche negli scaffali di un supermercato, si ritiene che le somiglianze tra i marchi basate nella coincidenza delle prime tre lettere da un punto di vista visuale o delle prime quattro lettere da un punto di vista fonetico non siano sufficienti a controbilanciare le differenze tra i segni.

Considerato quanto precede, anche qualora l'identità o similitudine dei prodotti, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano n. 1 638 498 per il marchio figurativo "".

Quest'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato dal momento che è composto da due elementi denominativi "HALIBORANGE" e "Vitaday" (distintivo per una parte del pubblico rilevante) tutti e due rappresentati in lettere bianche su un fondo verde e arancione. Bisogna sottolineare che anche se tale marchio copre un elenco di prodotti più ampio (tutta la classe 5: *prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi; erbicidi*) alcuni di questi prodotti sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, in questo caso, l'esame dell'opposizione si sarebbe effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che rappresenterebbe lo scenario più favorevole per l'opponente. Nonostante ciò, il risultato non può essere diverso. Di conseguenza, il rischio di confusione non sussiste.

L'opponente ha pure invocato l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE per quanto concerne la registrazione di marchio italiano n. 1 479 939 "HALIBORANGE". La Divisione procederà per tanto nell'analisi di questo ulteriore motivo di opposizione.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.
- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno

qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il [richiedente][titolare] dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

1. Notorietà del marchio anteriore

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore gode di notorietà a seguito dell'uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto in Italia, per i prodotti per i quali è stato registrato nella classe 5: *Preparati medicinali e farmaceutici, integratori alimentari*.

La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato.

Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

Le prove presentate dall'opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate in precedenza nell'ambito dell'esame degli impedimenti previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Come già stabilito nella summenzionata sezione della presente decisione, le prove paiono dimostrare l'uso del marchio, ma non offrono indicazioni sufficienti sulla diffusione della sua conoscenza presso il pubblico interessato. Inoltre, non vi sono indicazioni sulla quota di mercato del marchio. In tali circostanze la Divisione d'Opposizione conclude che l'opponente non sia riuscito a dimostrare che il marchio sui quali si basa l'opposizione gode di notorietà.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriori è un requisito perché l'opposizione venga accolta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore gode di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l'opposizione dev'essere respinta.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

L'opposizione è anche basata sul marchio denominativo non registrato "HALIBORANGE" utilizzato, ad avviso dell'opponente, nella normale prassi commerciale e ha portata non puramente locale, in Italia, da più di 50 anni, in particolare per integratori alimentari per uso pediatrico.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

- sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;
- questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

- il segno anteriore dev'essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;
- conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l'opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l'opposizione, compreso il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;
- le condizioni alle quali l'uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

1. Il diritto ai sensi della legislazione applicabile

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE (nella versione in vigore al momento in cui è iniziata la fase di contraddittorio del procedimento), se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente deve fornire, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Pertanto, spetta all'opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai

fini della decisione, anche attraverso l'individuazione della legge applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all'opponente "...l'onere di presentare all'UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, ... ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa" (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla divisione Opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l'acquisizione di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare del diritto ha la facoltà di vietare l'uso di un marchio posteriore nonché quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a citare le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla portata della protezione del diritto. L'opponente è tenuto a fornire un *riferimento* alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il *contenuto* (testo) della disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze giudiziali). Poiché l'onere di provare il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento, dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

L'opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato. In particolare, ha l'obbligo di addurre argomentazioni convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe efficacemente l'uso del marchio contestato.

Qualora l'opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all'Ufficio la relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica.

Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito informazione sulla protezione

giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall'opponente, vale a dire il marchio italiano non registrato "HALIBORANGE". L'opponente non ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni che l'opponente stesso deve rispettare per potere vietare l'uso del marchio contestato ai sensi della legislazione italiana. I riferimenti generici alla legislazione nazionale non sono di per sé sufficienti.

Per tanto, l'opposizione è quindi infondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

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

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

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. 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).