

LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

LA ROCCA

VS

LA ROCCA



LA ROCCA contro LA ROCCA – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

LA ROCCA **contro** LA ROCCA

Entrambi i marchi sono relativi al settore delle bevande alcoliche. Le classi di riferimento sono le seguenti:

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.*

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

E' 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.

OPPOSIZIONE N. B 2 650 839

Societa' Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. S.S., Via Camuzzoni, 3, 37038 Soave (VR), Italia (opponente), rappresentata/o da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unione Territori Italiani S.r.l., Via Monte Aquilino, 2, 63039 San Benedetto del Tronto (AP), Italia (richiedente), rappresentata da **Agazzani & Associati S.r.l.**, Via dell'Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 650 839 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 32: Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta.

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 837 033. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 718 054. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione marchio dell'Unione europea n. 2 718 054.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 01/12/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 01/12/2010 e 30/11/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; olii e grassi commestibili.

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 28/11/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 26/11/2016 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Un centinaio di fatture datate nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2015 intestate a clienti nell'Unione Europea (Cipro, Belgio, Lussemburgo, Austria, Regno Unito, Croazia, Finlandia). Le fatture contengono un riferimento al marchio anteriore con l'indicazione Soave Classico DOC, 13 da lt. 0,750 in scat. da 6 bott, le quantità e gli importi totali corrispondenti che sono piuttosto cospicui.
- Premi e riconoscimenti ottenuti dal vino LA ROCCA nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

- Fotografie di bottiglie di vino LA ROCCA (annate del 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013).

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto nell'Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta da alcuni indirizzi in alcuni paesi dell'Unione Europea. Pertanto, le prove si riferiscono, pertanto, al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, ovvero le fatture, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per vino.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione

europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti."

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vino. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di *Bevande alcoliche (tranne le birre)*, ovvero *vini*. Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per *vini*.

La divisione d'Opposizione ritiene tuttavia che le prove presentate non

dimostrano l'uso del marchio anteriore per i restanti prodotti

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.

1. I prodotti

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

Classe 33: *Vini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili.*

Classe 32: *Birre; acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; sciroppi per bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; preparati per fare bevande.*

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre); Vini.*

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 29

I prodotti contestati *frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine commestibili; marmellate; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; uova; latte; oli commestibili; grassi commestibili* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

Prodotti contestati in classe 32

Le *birre* sono simili ai *vini* dell'opponente. Essi coincidono in natura, produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Le *acque; acque gassate; acque minerali [bevande]; bevande non alcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta* hanno un basso grado di somiglianza con i *vini* dell'opponente. Essi coincidono in pubblico rilevante, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

I prodotti contestati *sciropi per bevande non alcoliche; preparati per fare bevande* non sono simili ai prodotti dell'opponente. Essi differiscono in natura e scopo. Inoltre, non coincidono in pubblico rilevante, origine commerciale e canali di distribuzione

Prodotti contestati in classe 33

I *vini* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Le *bevande alcoliche (escluse le birre)* includono, in quanto categoria più ampia, i *vini* dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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 che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea

(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'elemento comune "LA ROCCA" ha significato in italiano. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

L'elemento "LA ROCCA" presente in entrambi i marchi sarà inteso nel suo significato letterale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento figurativo del segno contestato che ricorda uno stemma nobiliare è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore delle bevande alcoliche. È per questa ragione che l'elemento verbale "LA ROCCA" è considerato maggiormente distintivo rispetto all'elemento figurativo de quo. Di conseguenza, l'elemento figurativo aggiuntivo riveste solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Il segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento "LA ROCCA". Tuttavia, essi differiscono nell'elemento figurativo del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché, i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono molto 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.

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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto visivo e concettuale e sono foneticamente identici.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro

nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili (inclusi quelli simili in grado basso dal momento che si ritiene che le significative somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà le proprie spese.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.