

LIANO contro LODANO – Alicante

03-10-2022

LIANO

VS

LODANO

I due marchi sono relativi al settore bevande alcoliche, vini. Il marchio anteriore è LIANO e il marchio impugnato LODANO. L'ufficio che deve esaminare il caso potrebbe nell'analisi partire dal fatto che LIANO è una zona geografica dell'Emilia Romagna e LODANO del Canton Ticino. Ma, per evitare di differenziarli a priori, ha preferito concepirli come nomi senza significato. Ha esaminato i marchi a prescindere dal valore semantico analizzando lettera per lettera e in tal senso le differenze ci sono e i due marchi quindi sono differenti.

L'opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 107 371

Cesari S.r.l., via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna), Italia (opponente), rappresentata/o da Elena Marangoni, viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tua Rita S.s.a., Località Notri, 81, 57028 Suvereto (LI), Italia (richiedente), rappresentata da Jessica Viganò, via V. Monti, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 107 371 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 27/12/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 130 287 'LODANO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 993 659 'LIANO' e la registrazione di marchio italiano No 877 402 'LIANO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL'USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell'uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d'Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d'uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L'esame dell'opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l'uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell'opponente.

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.

a) I prodotti e il pubblico rilevante

Con riferimento alla registrazione del marchio dell'Unione europea No 993 659 e alla registrazione del marchio nazionale No 877 402, i prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali si presume un uso effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; vino; bevande alcoliche premiscelate; spiriti e liquori; aperitivi; amari [liquori]; aperitivi a base di vino; bevande alcoliche a base di frutta; bevande contenenti vino [spritzer]; bevande energetiche alcoliche; bevande gassate alcoliche; cocktails; estratti di frutta con alcool; punch al vino; refrigeratori per vini [bibite]; sangria; vini frizzanti; bevande a base di vino; vini analcolici; vini con denominazione d'origine protetta; vini con indicazione geografica protetta; vini da dessert; vini da tavola; vini dolci; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; sidro; estratti alcoolici; vini fermi; vini rosati; vino bianco; vino brulé; vino rosso.

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.

Per quanto concerne preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; essenze alcoliche del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto ai prodotti dei marchi anteriori poiché non possiedono

alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti, in generale, ad un pubblico di riferimento diverso.

Invece, i rimanenti prodotti contestati sono identici (ad esempio vino) o simili (ad esempio spiriti) ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se questi prodotti contestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Nel presente caso, i prodotti che sono stati assunti come identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e 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).

L'elemento 'LIANO' del marchio anteriore per una parte del pubblico dell'Unione europea e del pubblico italiano potrebbe essere percepito come riferentesi ad un luogo specifico, una collina di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), e l'elemento 'LODANO' del marchio impugnato come una frazione del comune svizzero di Maggia, nel Cantone Ticino (distretto di Vallemaggia). Alla luce del fatto che un'eventuale differenza concettuale accrescerebbe le differenze tra i segni, la Divisione d'Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che non assocerà alcun contenuto semantico a tali elementi verbali. Questa prospettiva è infatti per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Visivamente e foneticamente, i segni hanno in comune la prima lettera "L" e le ultime lettere "A-N-O". Nonostante ciò, i segni differiscono nella seconda e terza lettera "IA" vs "OD" e nel numero di lettere che li compongono 5 vs 6, che a livello fonetico darà origine a un ritmo e un'intonazione diversi nella loro pronuncia.

Il Tribunale ha statuito che lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono

composti da uno stesso numero di lettere (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in basso grado (a seconda delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento).

Sotto il profilo concettuale, siccome nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico dei territori di riferimento, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, pertanto l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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 dei marchi anteriori

Il carattere distintivo dei marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all'opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all'opposizione, è scaduto in data 27/04/2021. Le uniche prove presentate dall'opponente e riguardanti l'uso dei marchi anteriori sono state depositate il 25/11/2021, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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).

I prodotti contestati sono stati assunti in parte identici ai prodotti dei marchi anteriori e in parte sono dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

I segni comparati sono visivamente e foneticamente simili in basso grado.

Concettualmente sono neutri perché sono privi di significato. Inoltre, la combinazione iniziale, maggiormente attrattiva per il consumatore, tra consonanti e vocali diverse 'LI-' vs 'LOD-' e il numero diverso di lettere conduce a una distanza sufficiente nell'impressione globale data dai segni in oggetto.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l'Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l'esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni adottate e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all'Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici e tenendo considerando il principio di interdipendenza citato, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte del pubblico che comprende uno o entrambi i significati dei segni. Il motivo risiede nel fatto che, questa parte del pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni, dovuto al fatto che i marchi in questione sarebbero percepiti come una indicazione dell'origine geografica dei prodotti e limitata distintività e, inoltre, i segni sarebbero concettualmente diversi.

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.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore italiano No 877 402 'LIANO'.

Il 08/02/2021 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza dell'estensione periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 27/04/2021.

L'opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l'uso del marchio anteriore in data 25/11/2021. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se l'opponente non ha presentato alcuna prova entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, o se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti per soddisfare i requisiti espressi nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l'opposizione è respinta perché infondata.

L'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE è una disposizione sostanzialmente procedurale e dalla formulazione di tale disposizione appare evidente che se, entro il termine stabilito dall'Ufficio, non vengono presentate prove relative alla notorietà del marchio anteriore in questione, l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata. Ne consegue che l'Ufficio non può prendere in considerazione prove presentate per la prima volta dopo la scadenza del termine stabilito.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

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) RMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Paola ZUMBO

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.