

LIFE contro BLIFE – marchio debole nessun rischio di confusione 13-04-2022



vs

blife

Il marchio anteriore è LIFE il marchio impugnato è BLIFE. Le classi di riferimento sono la 29 (carne, pesce, prodotti alimentari), la 30 (caffè, zucchero...) e la 31 (alimenti per animali, animali vivi...)

LIFE presente in entrambi i marchi tradotta dall'inglese significa "vita"

Pur percependo il pubblico di riferimento BLIFE come contenente LIFE, rimane il fatto che BLIFE non ha nessun significato per cui è normalmente distintivo. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. E nel nostro caso infatti la Divisione di Opposizione sentenza che non esista nessun rischio di confusione per cui l'opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 138 017

Life S.p.A., Via Aie, 28, 12040 Sommariva Perno, Cuneo, Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Blife S.r.l., Strada Poggino 70/72, 01100 Viterbo, Italia (richiedente), rappresentata da **Antonino Quattrone**, via Giovanni Scudo 58, 89134 Reggio Calabria, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/04/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 138 017 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 28/12/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 306 998 'blife' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla

registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio italiano n. 634 340 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Come correttamente segnalato dall'opponente, pur avendo la richiedente menzionato la prova dell'uso nelle proprie osservazioni del 27/07/2021, essa non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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. 1 602 808 e alla registrazione di marchio italiano n. 634 340.

a) I prodotti

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

Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine e conserve di carne, di legumi, di pesce, di frutta, marmellate; uova, latte e latticini; oli e grassi commestibili; sottaceti.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante vive e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birra, ale e porter; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi ed essenze di piante per preparare bevande non alcoliche.

Registrazione di marchio italiano n. 634 340

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata; conserve.*

Classe 30: *Caffè, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito e polveri per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (tranne le salse per l'insalata), spezie; ghiaccio.*

Classe 31: *Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.*

Classe 32: *Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; olii e grassi commestibili; budelli per insaccati e sue imitazioni; carne e prodotti a base di carne; insetti e larve preparati; pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; sale, spezie, aromi e condimenti; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; con l'esclusione di ogni tipologia di biscotti.*

Classe 31: *Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); cibi e foraggio per animali; coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; esche, non artificiali; lettiera e strame per animali.*

Iprodotti contestati nelle Classi 29, 30 e 31 sono identici ai prodotti dell'opponente nelle medesime classi dei marchi dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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 sono stati riscontrati essere identici sono diretti al grande pubblico che ad un pubblico professionale, come nel caso di

alcuni dei prodotti nella Classe 31, come gli *alimenti per gli animali*.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

<input type="checkbox"/>	(Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808)	<input type="checkbox"/>	blife
	(Registrazione di marchio italiano n. 634 340)		
Marchio anteriore			Marchio impugnato

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).

La registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 è un marchio figurativo formato dal termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia bianchi dalle linee esterne nere. La registrazione di marchio italiano n. 634 340 è pure un marchio figurativo. Esso è formato dal medesimo termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia identici a quelli della registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 ad eccezione del fatto che essi sono di colore nero ed hanno una linea esterna bianca a sua volta contornata da un'altra linea più sottile nera. Inoltre, la registrazione di marchio italiano n. 634 340 presenta, al di sotto del termine "LIFE", la dicitura, in caratteri maiuscoli neri di dimensioni ridotte, "I PRODOTTI DEL SOLE".

Per quanto riguarda l'elemento "LIFE" comune ad entrambi i marchi anteriori, esso sarà inteso dal pubblico di riferimento come l'equivalente di "vita", trattandosi di una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia (12/02/2015, Vita Phone v OHIM (LIFEDATA), T-318/13-, EU:T:2015:96, § 22). Per quanto riguarda l'espressione "I PRODOTTI DEL SOLE", essa sarà evidentemente comprensibile dal pubblico di lingua italiana. Sia per questa espressione, che equivale ad uno slogan dal contenuto positivo, che per il termine "LIFE", la distintività è da considerarsi piuttosto limitata, dato che fanno riferimento al concetto di vita, di qualcosa di vivo, e per estensione di vitalità, oltre ad un'origine naturale, "viva", e, nel caso di "I PRODOTTI DEL SOLE", che hanno evidentemente pure un'origine naturale, con esposizione diretta al sole, in contrapposizione ad un'origine artificiale che per contrasto risulterebbe da una mancata esposizione alla luce e al calore del sole.

Mentre la registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, trattandosi di un marchio composto da un solo elemento, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 634 340, l'elemento "LIFE" è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio denominativo, "blife", che in italiano non ha alcun significato, come segnalato dall'opponente, ed è pertanto normalmente distintivo.

La Divisione d'Opposizione non condivide l'argomentazione dell'opponente, il quale a tal riguardo sottolinea quanto segue:

il fatto che [...] all'interno del termine BLIFE, tuttavia, la componente maggiormente dominante è da individuare nella parola LIFE. Il consumatore, infatti, sarà portato a scomporre il termine BLIFE estrapolando dallo stesso il solo termine che suggerisce un significato concreto o che somigli a vocaboli a lui noti [...] Applicando tale principio, è evidente presumere che i consumatori percepiranno immediatamente l'elemento verbale LIFE, scomponendo la parola BLIFE nella logica combinazione della parola LIFE, termine comunemente utilizzato e dal significato percepibile anche dal consumatore non familiare con la lingua inglese, con una lettera "basica" come la B [...].

È vero infatti che i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Tuttavia, nel caso ora in esame, non ci sono ragioni concrete che inducano a ritenere che i consumatori scinderanno "blife" in due elementi, dato che la prima lettera "b" non indica alcun contenuto semantico se messa in relazione al termine "life".

Come detto poc'anzi, si può quindi concludere che il marchio impugnato sarà considerato nella sua interezza, e come tale privo di significato, e quindi normalmente distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "LIFE", per quanto nel caso dei marchi anteriori esse siano raffigurate in caratteri di fantasia. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "b" del segno impugnato e negli elementi aggiuntivi "I PRODOTTI DEL SOLE" della registrazione di marchio italiano n. 634 340.

In considerazione di quanto riscontrato circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e del fatto che il segno impugnato sarà inteso nella sua interezza, e non suddiviso in due parti, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili in un grado inferiore al medio.

Sotto il profilo fonetico, mentre l'elemento "LIFE" dei marchi anteriori sarà pronunciato seguendo le regole fonetiche della lingua inglese, e quindi, in generale, come un termine monosillabico che si potrebbe descrivere approssimativamente in italiano come "laif", per quanto riguarda il segno impugnato "blife", esso sarà pronunciato secondo le regole fonetiche dell'italiano, e quindi come un termine bisillabico, ossia "bli-fe". Nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340 si aggiunge la pronuncia dei termini "I PRODOTTI DEL SOLE", che non hanno corrispettivo nel segno impugnato.

Alla luce di tutto quanto sopra, è possibile concludere che, considerata

l'assenza di coincidenze fonetiche fra i segni, essi non sono simili dal punto di vista fonetico.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà i significati dei marchi anteriori, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei 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.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

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 i marchi siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie, i prodotti sono identici e sono rivolti al pubblico generale, che presterà un grado di attenzione medio. Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione

I segni sono stati considerati visivamente simili in misura inferiore alla media, ma non sono simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

Occorre innanzitutto premettere che in ossequio alla prassi comune, quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia, può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Tali principi non trovano applicazione nel caso in disamina, posto che le individuate somiglianze tra i segni, presenti solo in ambito visivo, sono focalizzate in un elemento che nei marchi anteriori presenta un grado di distintività piuttosto modesto, ovvero "LIFE", e che di fatto, e questo è l'aspetto cruciale, non sarà riconosciuto nel segno impugnato. Il fatto che "life" non sarà estrapolato da "blife" determina che i segni non siano né foneticamente né concettualmente simili.


Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la percezione dei segni sarà profondamente diversa nonostante le lettere che essi hanno in comune e quindi in grado di differenziare sufficientemente i segni in disputa.





Oltre a ciò, come detto poc'anzi, si deve considerare che la struttura segnica è diversa specie da un punto di vista fonetico, e contribuisce a creare una diversa impressione complessiva tra i marchi in conflitto, nello specifico un marchio bisillabico privo di contenuto semantico, ossia "blife" e dei segni, quelli anteriori, che saranno pronunciati nel loro unico elemento o nel loro elemento di maggior rilevanza, come nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340, come un elemento della lingua inglese avente una sola sillaba, ossia "LIFE".

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione non ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti, per quanto identici, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Non sussiste quindi alcun rischio di confusione da parte del pubblico e l'opposizione deve conseguentemente essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 746,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;

- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 018 818,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30, 31 e 32;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 740,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 734,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Domanda di marchio italiano n. 2 020 000 038 431,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31 e 32.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali "STYLE", "STYLE BIO", "GUSTO ALLA VITA", che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono quantomeno lo stesso elenco già oggetto di comparazione. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Infine, si rileva che l'opponente nelle proprie osservazioni del 01/12/2021 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 le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente sono i seguenti:



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 addotte 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.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le circostanze dei casi menzionati dall'opponente siano diverse e comportino di conseguenza che essi non siano rilevanti ai fini del presente procedimento.

È evidente innanzitutto che in alcuni dei casi summenzionati la riconoscibilità del termine "LIFE" sia determinata dalla configurazione dei marchi, come avviene in "PROLIFE" (Pro è un prefisso di senso compiuto), "e.life" (non solo il punto separa i due termini, ma la lettera "e" è comunemente usata per indicare, ad esempio, qualcosa di elettronico), o ancora in "U life", marchio nel quale il modo in cui i caratteri sono rappresentati determina l'esistenza di due elementi distinti, senza poi considerare che in quel caso era stata la percezione del pubblico di lingua inglese ad essere presa in considerazione, per il quale la lettera "U" poteva essere intesa come un'abbreviazione per il termine "you). Nel caso "WLIFE" il pubblico di riferimento era quello dei Paesi del Benelux, circostanza diversa dal caso ora in esame, così come, ancora una volta, nel caso "cLIFE" ad esser stato preso in esame era il pubblico di lingua inglese.

Ecco dunque che, come accennato poc'anzi, dato che le circostanze dei casi citati dall'opponente sono diverse, quanto rivendicato in relazione al caso in esame, e cioè la necessità di giungere alle medesime conclusioni, non possa essere accolto.

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



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

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.