

MARCHI: Quando il COGNOME non è diffuso nel territorio di riferimento

STEFANO ACCORDINI

VS

ILARIA ACCORDINI

Nel caso di specie il settore è quello vitivinicolo ed è lo stesso per entrambi i marchi: sia per il marchio anteriore STEFANO ACCORDINI sia per il marchio impugnato ILARIA ACCORDINI. Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, dipende molto dalla percezione del cognome nel territorio di riferimento. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no). In questo caso il cognome ACCORDINI è un cognome veneto non particolarmente diffuso, è quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Quindi esiste un rischio di confusione tra ai due marchi e l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE

N. B 3 068 349

Az. Agricola Accordini

Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola s.s.,

Località Camparol, 10, 37022 Fumane, Fraz. Cavalò

(VR), Italia (opponente), rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.,** Via

Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

OnePiò Winery di Ilaria

Accordini, Località Fiocazzola 1b, 25015

Desenzano del Garda (BS), Italia (richiedente), rappresentata da **Ruffini**

Ponchioli e Associati S.r.l., Via Caprera 6, 37126 Verona, Italia

(rappresentante
professionale).

Il 07/04/2020, la

Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 068 349 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 per il marchio denominativo "ILARIA ACCORDINI". L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 per il marchio denominativo "STEFANO ACCORDINI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921.

1. I prodotti

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

Classe 33: *Vini.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

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

• **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 sono diretti al grande pubblico. Il richiedente sostiene che, nel settore del vino, il pubblico di riferimento è estremamente attento ed accorto e nell'accingersi all'acquisto dei prodotti di cui alla presente opposizione esercita un livello di attenzione ben superiore alla media. A tale proposito, la Divisione d'Opposizione osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a prodotti costosi e sofisticati, il che non significa necessariamente un grado elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse per il vino, c'è un'altra parte del pubblico – che non è trascurabile – che sceglie il vino piuttosto spontaneamente, specialmente quando si tratta di prodotti di consumo di massa a basso costo. Pertanto, il grado di attenzione del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

• **I segni**

STEFANO	ILARIA
ACCORDINI	ACCORDINI

Marchio anteriore Marchio impugnato

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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi

dei segni saranno interamente riconosciuti, in particolare quale nome e cognome, in Italia. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dai due termini "STEFANO ACCORDINI" mentre il marchio impugnato, pure denominativo, è formato dai due termini "ILARIA ACCORDINI". Mentre "STEFANO" e "ILARIA" sono due nomi propri di persona, rispettivamente maschile e femminile, il termine "ACCORDINI" sarà riconosciuto come un cognome italiano, e in particolare di origine veneta, peraltro non particolarmente diffuso. Ciò si evince, ad esempio, dai risultati che si possono ottenere da ricerche online presso siti specializzati. Ad esempio, la pagina www.cognomix.it informa che approssimativamente ci sono 120 famiglie Accordini in Italia. Si tratta di un numero piuttosto limitato, a conferma che il suddetto cognome non sia particolarmente diffuso.

Tutti gli elementi dei marchi sono da considerarsi distintivi in assenza di qualsivoglia particolare relazione tra essi e i prodotti nella classe 33.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nel termine, e cognome, "ACCORDINI". Tuttavia, essi differiscono nei nomi propri, diversi, che lo precedono, ossia "STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dai tre summenzionati punti di vista, quantomeno simili in media misura.

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

- **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.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

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).

I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il grado di attenzione del quale sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel cognome "ACCORDINI" mentre differiscono nei nomi propri che lo precedono,

ossia

“STEFANO” nel caso del marchio anteriore ed “ILARIA” per quanto riguarda il marchio impugnato.

La percezione dei segni

costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione

europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore

valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

Quando come nel presente caso i segni in

conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio

rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Come visto nella sezione c) della presente

decisione, il cognome “ACCORDINI” non è particolarmente diffuso in Italia ed è

quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri “STEFANO” e “ILARIA” che sono gli unici

elementi che differenziano i segni.

Inoltre, 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).

La

Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell'identità dei prodotti è giocoforza che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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.

Pertanto,

l'opposizione basata sulla registrazione

di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente, né tantomeno la questione della prova d'uso invocata in relazione ad alcuni di essi (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 14/11/2019 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 dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché in tutti i casi menzionati i segni non sono comparabili ai segni del caso ora in esame. In nessuno dei casi citati, ovvero "HECTOR LEGRAND" contro "BARON GASTON LEGRAND", "PRINZ MAX EMANUEL THURN UND TAXIS" contro "GLORIA THURN UND TAXIS", "HANNAH MONTANA" contro "MONTANA", "P POLLINI" contro "ARMANDO POLLINI", si possono rinvenire le medesime circostanze del caso in esame. Tra gli altri fattori che li distinguono, la Divisione d'Opposizione rileva che in nessuno dei suddetti casi si sono infatti comparati segni che contenessero il medesimo cognome, peraltro poco diffuso nel territorio preso in esame, accompagnato da due nomi propri piuttosto comuni. In due dei casi succitati al contrario sono presenti elementi, quali "PRINZ", o "BARON", che certamente aiutano ad identificare, eventualmente, persone differenti e conseguentemente una possibile origine commerciale distinta, al di là di

eventuali rapporti di parentela.

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, come nel presente caso.

Quest'ultimo

argomento della richiedente deve quindi pure essere rigettato.

SPESE

Ai sensi

dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché

il richiedente è la parte soccombente,

deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente

all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Aldo BLASI

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.